

令和元年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

米欧中韓における特許の有効性判断、
権利化後のクレームの訂正についての
制度、運用実態及び統計分析に関する
調査研究報告書

令和2年2月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

目次

第1部 調査研究の概要.....	1
A. 調査研究の目的	2
B. 調査対象の知財庁・機関.....	2
C. 調査研究内容及び実施方法	2
1 公開情報調査.....	2
2 国内アンケート調査.....	2
3 海外アンケート調査.....	3
4 国内ヒアリング調査.....	3
5 海外現地ヒアリング調査.....	3
D. 調査結果の概要	5
第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等.....	41
A. 概括表.....	42
1 特許の訂正審判に類する制度.....	42
2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度	44
3 裁判所における特許の有効性判断に関する制度.....	48
B. 米国.....	53
1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等	53
1.1 再発行出願(Reissue application)	53
1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果.....	60
2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等.....	65
2.1 当事者系レビュー(Inter Partes Review : 「当事者系再審査」とも表記する).....	65
2.2 付与後レビュー(Post-Grant Review : 「付与後再審査」とも表記する).....	81
2.3 査定系再審査(Ex Parte Reexamination).....	91
2.4 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	103
3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	104
3.1 特許の訂正審判に類する制度について.....	104
3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について	106
4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等	109
4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段.....	109
4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果.....	120
5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について.....	121
C. 欧州.....	123

1	特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等	123
1.1	【EPO】 限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation).....	123
1.2	特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果.....	133
2	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等.....	140
2.1	【EPO】 異議申立て手続(Opposition proceedings)	140
2.2	【GB】 特許取消手続(Revocation of patents)	155
2.3	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	172
3	特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	173
3.1	特許の訂正審判に類する制度について.....	173
3.2	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について	174
4	裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等	177
4.1	【GB】 裁判所における特許の有効性を争う手段	178
4.2	【DE】 裁判所における特許の有効性を争う手段	191
4.3	【FR】 裁判所における特許の有効性を争う手段.....	198
4.4	裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果.....	204
5	裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について.....	206
D.	中国.....	209
1	特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等	209
2	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等.....	209
2.1	無効宣告手続.....	209
2.2	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	215
3	特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果	220
3.1	特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について	220
4	裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等	223
4.1	裁判所における特許の有効性を争う手段	223
5	裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について.....	225
E.	韓国.....	227
1	特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等	227
1.1	訂正審判.....	227
1.2	特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート.....	

本調査研究にあたっては当該分野に精通した弁護士、弁理士、産業界有識者によるアドバイザー会合を編成した。アドバイザー会合では、本調査研究を実施するにあたり、専門家としての知見に基づく各種助言を得た。アドバイザー会合委員の弁護士、弁理士、産業界有識者、オブザーバーの方々及び事務局は以下のとおりである。

「欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正についての制度、運用実態及び統計分析に関する調査研究」アドバイザー会合委員名簿

委 員（五十音順・敬称略）

高石 秀樹 中村合同特許法律事務所 パートナー（弁護士・弁理士）
丹治 彰 特許業務法人 志賀国際特許事務所 副所長（弁理士）
中津川 勇二 日本知的財産協会 特許第2委員会委員長
（(株)ダイヘン技術開発本部 知的財産部 特許課長）
古橋 伸茂 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（弁理士）

オブザーバー

高橋 克 特許庁 審判部 審判課 審判企画室長・審判官
馳平 憲一 特許庁 審判部 審判課 課長補佐（企画班長）・審判官
上田 真誠 特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐（制度担当）・審判官
大宮 功次 特許庁 審判部 審判課 企画班 企画係長

事務局

川上 溢喜 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所
所長
蒲原 譲司 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所
主任研究員（主担当）
林 健司 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所
主任研究員（副担当）

<ご協力いただいた特許・法律事務所>

調査にあたって以下の特許・法律事務所に多大なるご協力・ご助言をいただいた。ここに改めて感謝の意を表す。

【米国】

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

Buchanan Ingersoll & Rooney PC

Oliff PLC

Sughrue Mion, PLLC

【独国】

BOEHMERT & BOEHMERT

HOFFMANN EITLE

【英国】

Bird & Bird

EIP Europe LLP

【仏国】

Cabinet Beau de Loménie

Plasseraud IP

【中国】

中国国際貿易促進委員会特許商標事務所(CCPIT)

北京銀龍知識産権代理有限公司(Dragon IPLaw Firm)

北京東方億思知識産権代理有限公司(Beijing East IP)

北京林達劉知識産権代理事務所(Linda Liu & Partners)

隆天知識産権代理有限公司(LUNG TIN IP ATTORNEYS)

【韓国】

金&張法律事務所(KIM&CHANG)

崔達龍国際特許法律事務所(D.R.CHOI International Patent Office)

特許法人(有)和友(Yoon & Yang)

特許法人太平洋(BKL)

特許法人ムハン(MUHANN)

第 1 部 調査研究の概要

A. 調査研究の目的

本調査研究は、ユーザーの関心が高い米欧中韓における特許権のクレームの訂正について、基本的な制度や実務だけでなく、米国における「中用権」といった各国における訂正による効果や、欧州における「中間概念化」といった各国における訂正に対する考え方、特許の有効性に関する知財庁及び裁判所での判断やそれらの統計情報、及び海外現地ユーザーを含むユーザーの活用実態及び評価について調査し、審判分野における日米欧中韓での国際協力を検討していくための基礎資料とすることを目的とする。

B. 調査対象の知財庁・機関

欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)、国家知識産権局(CNIPA(中国))、韓国特許庁(KIPO)及び各国地域の特許権侵害訴訟を扱う裁判所(欧州の裁判所については、英、独、仏の裁判所(独の特許の有効性の判断については連邦特許裁判所))

C. 調査研究内容及び実施方法

1 公開情報調査

各国地域知財庁及び裁判所ホームページ(年報、プレスリリース情報等)、書籍、論文、判例、JETRO等が発信している知財ニュース、知財専門家が公表しているブログ(知財庁職員含む)、国内外の知財関係団体の発表資料(JIPA、JIII、IIP、AIPLA、IPO等)、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、調査対象の各国地域における本調査研究に関する文献等を収集・分析し、取りまとめた。また、後述するアンケート調査、ヒアリング調査等によって新たな視点での調査の必要性が生じた場合には、追加的に調査を行った。収集した情報については必要に応じ和文翻訳を行った。

調査項目の大枠は以下のとおりであるが、多様な観点を踏まえて調査項目の検討を行い、庁担当者と事前に協議して作業を進めた。また、同調査を基に深堀が必要と思われる事項をまとめ、後述するアンケート、ヒアリング調査の調査項目に反映させた。

- ①米欧中韓の知財庁及び裁判所における特許権のクレームの訂正に関する制度、運用実態及び統計等の分析
- ②米欧中韓における特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態の分析
- ③米欧中韓の裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等の分析
- ④米欧中韓の裁判所における特許の進歩性判断に関する重要判例等の調査
- ⑤国際的に特許の有効性が争われた事件についての、各国知財庁の審決及び裁判所の判決の比較調査

2 国内アンケート調査

国内の民間企業110者、代理人(弁理士・弁護士)100者へ国内アンケート調査を依頼し、民間企業62者、代理人34者の合計96者から回答が得られた。アンケート調査項目は、公開情報調査を基に深堀が必要と思われる事項、及び米欧中韓における特許権のクレ

ームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する項目としたが、調査対象者のカテゴリー別に適宜調査項目をカスタマイズし、庁担当者と事前に協議して作業を進めた。

3 海外アンケート調査

米国、欧州(独国、英国、仏国)、中国、韓国の民間企業 67 者、代理人(弁理士・弁護士) 25 者に海外アンケート調査を依頼し、民間企業 11 者、代理人 20 者の合計 31 者(米国：企業 2 者、代理人 4 者、独国：企業 2 者、代理人 2 者、英国：代理人 2 者、仏国：代理人 2 者、中国：企業 7 者、代理人 5 者、韓国：代理人 5 者) から回答が得られた。アンケート調査項目は、公開情報調査を基に深堀が必要と思われる事項、及び米欧中韓における特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する項目としたが、調査対象者のカテゴリー別に適宜調査項目をカスタマイズし、庁担当者と事前に協議して作業を進めた。

4 国内ヒアリング調査

国内アンケート調査の回答者の中から民間企業 5 者、代理人(弁理士・弁護士) 5 者の合計 10 者を対象に、国内ヒアリング調査を実施した(2019年11月18日～12月25日)。

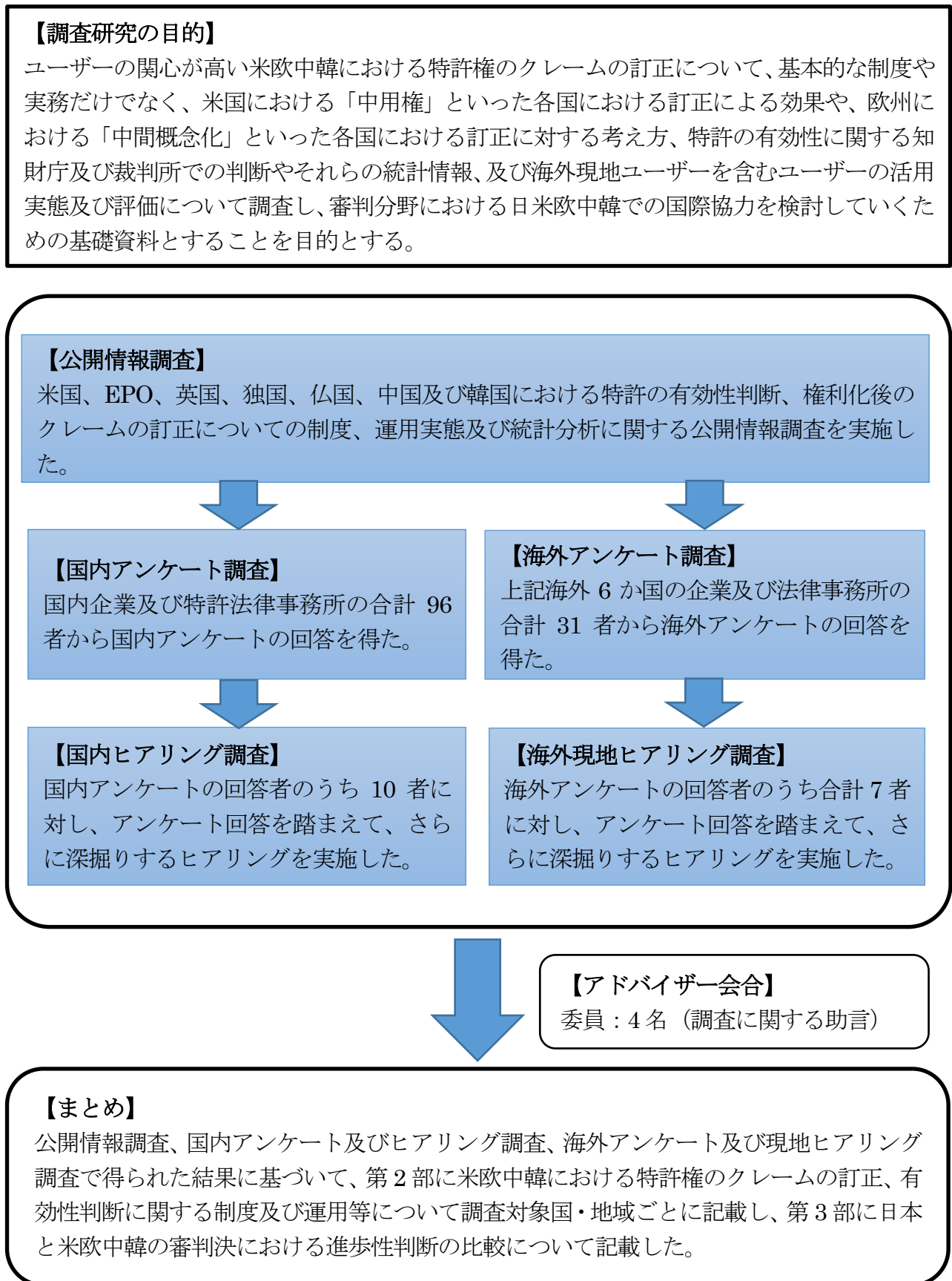
国内ヒアリング調査は、公開情報調査及び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報調査、国内アンケート調査等を踏まえて、多様な観点を踏まえて検討を行い、庁担当者と事前に協議した上で進めた。

5 海外現地ヒアリング調査

米欧中韓の海外アンケート調査の回答者の中から代理人(弁理士・弁護士) 7 者(米国：2 者、欧州(独国)：2 者、中国：2 者、韓国：1 者) を対象に、海外現地ヒアリング調査を実施した(2019年11月25日～12月6日)。

海外現地ヒアリング調査は、公開情報調査及び海外アンケート調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とし、ヒアリング調査先の選定及びヒアリング内容については、公開情報調査、海外アンケート調査等を踏まえて、多様な観点を踏まえて検討を行い、庁担当者と事前に協議した上で進めた。なお、ヒアリング調査先の国の優先順位は、優先順位が高い国から低い国の順に、米国、中国、欧州、韓国とした。

調査のフロー



D. 調査結果の概要

本調査研究において得られた調査結果を第2部及び第3部に記載しているが、以下に調査結果の概要を記載する。各見出しの番号は、本文の項番と対応させた。

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等

【米国】(US)

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

1.1 再発行出願

・請求人

再発行出願の請求人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者である。

・請求期間

特許の発行後、特許の満了前まで再発行出願することができる。

・訂正の対象

クレーム、明細書及び図面等である。

・訂正の目的

誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために、再発行出願をする

・訂正の実体要件

再発行を求める出願に新規事項を追加することはできない。原特許の付与から2年以内にされた再発行出願では、原特許のクレームの範囲を拡大することが可能である。

・訂正時のライセンシーの承諾

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

・クレームの訂正の効果

クレームが実質的に訂正された場合には中用権が発生する場合がある。

・統計情報

再発行出願を含む特許の平均審理期間は23.8月(2019年度(暫定値))である。再発行の出願件数は、2017年1049件、2018年989件、及び登録件数は、2017年360件、2018年500件などである。

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・訂正時のライセンシーの承諾について

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない、当事者間のライセンス契約の条件はケースバイケース。

・ **新規事項追加の判断について**

特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されている事例(i)～(iii)について、現地法律事務所に新規事項追加に該当するか否かについて見解を求めた。

--事例(i)は回答をした4者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断

--事例(ii)は回答した4者のうち、「新規事項追加に該当する」が2者、「新規事項追加に該当しない」が1者、「わからない」が1者と判断

--事例(iii)は回答をした3者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断

・ **クレームの訂正の効果：中用権について**

国内では、米国では中用権が発生することについて、再発行出願によりクレームを拡大する訂正が認められる以上、中用権は必要、中用権が発生するような訂正をしなくてすむように、権利化段階で多様な観点の多くの従属クレームを作成するように留意しているなどの意見あり。

米国では、「衡平法上の中用権」による損害賠償額の判断について、35 USC 第284条に、「合理的なロイヤリティ」について述べられている、などの情報が得られた。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

2.1 当事者系レビュー

・ **請求人**

特許の所有者でない者

・ **請求期間**

特許の付与から9月後の日、又は付与後レビューの終結の日の何れか遅い方の後

・ **訂正の機会**

レビューの開始決定後3か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の訂正を求める申立を1回提出することができる。その後の追加の訂正を求める申立は、審判部による承認が必要となり、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可され得る。

・ **1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否**

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案の提示を認める規定はない。

・ **訂正の対象**

クレームのみが訂正の対象となり得る。

・ **訂正の目的**

異議申立されたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提示が可能。

・ **訂正の実体要件**

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、審判に関係する不特許事由に対応していない訂正は認められない。

・ **訂正時のライセンシーの承諾**

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。

- ・クレームの訂正の効果

クレームが実質的に訂正された場合には中用権が発生する場合がある。

- ・統計情報

PTAB が扱う審判の平均審理期間(受理から最終決定までの期間)は 15.0 月(2019 年度(暫定値))である。当事者系レビューの請求件数は、2017 年度 1,812 件、2018 年度 1,521 件である。

2.2 付与後レビュー

- ・請求人

特許の所有者でない者

- ・請求期間

特許付与日又は再発行特許の発行日から 9 月以内の日まで。

- ・訂正の機会

レビューの開始決定後 3 か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の訂正を求める申立を 1 回提出することができる。その後の追加の訂正を求める申立は、審判部による承認が必要となり、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可され得る。

- ・1 回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1 回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案の提示を認める規定はない。

- ・訂正の対象

クレームのみが訂正の対象となり得る。

- ・訂正の目的

異議申立されたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提示が可能

- ・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、審判に関係する不特許事由に対応していない訂正は認められない。

- ・訂正時のライセンシーの承諾

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

付与後レビューにおいて、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。

- ・クレームの訂正の効果

クレームが実質的に訂正された場合には中用権が発生する場合がある。

- ・統計情報

付与後レビューのみの平均審理期間は公表されていない。付与後レビューの請求件数は、2017 年度 41 件、2018 年度 56 件などとなっている。

2.3 査定系再審査

- 請求人
何人も(特許権者を含む)請求可能
- 請求期間
特許の実施可能期間中はいつでも請求可能。なお、権利行使可能な期間であれば、権利消滅後であっても査定系再審査を請求できる。
- 訂正の機会
査定系再審査請求の受理が決定された場合、特許権者はその決定の受領から2か月以内に訂正提案を含む陳述書を提出することができる。また、特許権者は、審査開始後のOffice Actionの受領後2か月間も訂正が可能。
- 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否
1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案の提示を認める規定はない。
- 訂正の対象
クレーム、明細書、図面等
- 訂正の目的
クレームされている発明を35 USC 第301条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するため。
- 訂正の実体要件
特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。
- 訂正時のライセンシーの承諾
クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。
- クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係
査定系再審査において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。
- クレームの訂正の効果
クレームが実質的に訂正された場合には中用権が発生する場合がある。
- 統計情報
特許権者及び第三者により請求された査定系再審査の審理期間(請求から証明書発行までの期間)の平均値は27.7月(2018年度)、中央値は19.8月である。第三者により請求された査定系再審査の請求件数は、2017年度163件、2018年度157件などとなっている。

2.4 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

- クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について
当事者系レビュー、付与後レビュー及び査定系再審査について、無効の結論であれば訂正は認められないことを確認した。当事者系レビュー及び付与後レビューにおける訂正の請求は、訂正が審判に関係する非特許理由に対応していない場合は一般的に否定さ

れ、実務上、訂正によって特許性を確立させない限り、訂正請求は認められないであろうなどの意見があった。

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

・利用経験、クレームを訂正した特許件数

--再発行出願

国内では、再発行出願の利用経験がある者は96者中48者(50%)、経験がある48者のクレームを訂正した特許件数について、「1～5件」が28者(58%)と最も多かった。

米国では、再発行出願の利用経験がある者は6者中6者(100%)、経験がある6者のクレームを訂正した特許件数について、「51件以上」、「6～20件」、「1～5件」がそれぞれ2者であった。

--査定系再審査

国内では、査定系再審査の利用経験(特許権者としての請求した経験)がある者は96者中16者(17%)、経験がある16者のクレームを訂正した特許件数について、「1～5件」が28者(58%)と最も多かった。

米国では、査定系再審査の利用経験(特許権者としての請求した経験)がある者は6者中4者(67%)、経験がある4者のクレームを訂正した特許件数について「6～20件」が2者、「51件以上」、「1～5件」がそれぞれ1者であった。

・どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

--再発行出願

「将来的に権利行使を想定している場合」、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」などが挙げられた。

--査定系再審査

(上記再発行出願と同様)

・使い勝手、課題、改善要望など

--再発行出願

国内では、「課題や問題点がある」との回答が96者中19者からあり、特に、クレームの拡張が可能であることに関して課題や問題点があるとの回答が多く、その理由として、第三者の監視負担が大きい、第三者に不利であるなどの意見が多数あった。

米国では、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、再発行手続中の審査がきわめて厳格であること、より簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、権利取戻しの問題について言及があった。

--査定系再審査

国内では、「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

米国でも、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、特許権者は再審査手続において、RCEを行うことができないこと、クレームを訂正するための有意義な機会は1回だけであり、期間は短く、正当な理由を示さなければ延長は認められず、より

簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、クレーム拡張の機会が存在しないことについて言及があった。

・クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

--再発行出願

国内、米国ともに「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

--査定系再審査

(上記再発行出願と同様)。

・再発行出願よりも査定系再審査の活用が少ない理由など

国内では、再発行出願ではクレームの範囲の拡大が可能であるが、査定系再審査ではクレームの範囲の拡大ができないことなどが挙げられた。

米国では、上記理由の他、「RCEを利用することができないため」、「訂正の自由度が低いため」などの意見もあった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

・第三者から無効化の請求を受けた経験、クレームを訂正した特許件数

--当事者系レビュー

国内では、米国において第三者から当事者系レビューの請求を受けた経験がある者は96者中9者(9%)、経験がある9者のクレームを訂正した特許件数について、「1～5件」が4者(44%)と最も多かった。

米国では、米国において第三者から当事者系レビューの請求を受けた経験がある者は6者中3者(50%)、経験がある3者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が1者であった。

--付与後レビュー

国内では、米国において第三者から付与後レビューの請求を受けた経験がある者は96者中0者であった。

米国では、米国において第三者から付与後レビューの請求を受けた経験がある者は6者中3者(50%)、経験がある3者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が2者であった。

--査定系再審査

国内では、米国において第三者から査定系再審査の請求を受けた経験がある者は96者中10者(10%)、経験がある10者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が9者(90%)であった。

米国では、米国において第三者から査定系再審査の請求を受けた経験がある者は6者中5者(83%)、経験がある5者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」との回答が2者、「21～50件」「51件以上」がそれぞれ1者であった。

・使い勝手、課題、改善要望など

--当事者系レビュー

国内では、「課題や問題点がある」との回答が96者中5者からあり、その理由として、訂正が困難であることが挙げられた。

米国では、非常に複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いこと、訂

正請求のチャンスは一般的に1回だけあること、訂正の目的は非特許理由に対応するものが要求されることなどに関する意見があった。

--付与後レビュー

国内では、課題や改善要望に関する意見は少なかった。

米国では、第101条又は第112条を理由とする付与後レビューの請求に対する訂正はもっと容易に認められるべきであることや、複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いことなどに関する意見があった。

--査定系再審査

国内では、課題や改善要望に関する意見は少なかった。

米国では、RCEが認められないことについて意見があった。

・当事者系レビュー及び付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、より訂正の自由度が高い再発行出願をして訂正する実務の対応について

国内では、当事者系レビュー又は付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行出願して訂正したことがある者は、96者中5者(5%)、5者のうち納得できる結果が得られた者が4者であった。

米国では、当事者系レビューや付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行出願して訂正したことがある者は、6者中2者(33%)、2者のうち納得できる結果が得られた者が1者、納得できる結果が得られなかった者が1者であった。

・訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

米国では、当事者系レビュー及び付与後レビューでは、2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきであるなどの意見があった。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

・侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許の被疑侵害者は、特許無効の確認訴訟を提起することができる。また、当事者系レビュー及び付与後レビューの当事者は、特許審理審判部の特許取消決定に対して不服があるときは、合衆国連邦巡回控訴裁判所に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる。

・侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許無効の確認訴訟を提起することができる。

・侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることは基本的にはできない。

・裁判所による有効/無効の判決の効果

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、事実上、対世的な効力を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

- ・裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

裁判所は、特許侵害訴訟の提起後1か月以内に、その訴訟についてUSPTO長官に書面で通知し、決定が行われ又は判決が下されてから1か月以内に、それについてUSPTO長官に通知する。

- ・裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

当事者系レビュー及び付与後レビューは、請願人又は真の利害関係人がその特許に係る特許無効の確認訴訟を提起していた場合は、その審理が開始されない。また、当事者系レビューの請求後に、請願人又は真の利害関係人がその特許に係る特許無効の確認訴訟を提起した場合は、当該訴訟は自動的に中止される。再発行及び査定系再審査に係る特許が進行中の訴訟に関係する場合、再発行の審査が中止される場合がある。

- ・裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベース（ベルギーに本部を置く世界最大の知財判例データベース）で検索した結果、米国の裁判所における特許侵害訴訟は2017年512件、2018年(暫定値)436件、特許無効の確認訴訟は2017年2件、2018年(暫定値)2件などとなっている。

4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

- ・侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁について

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることは基本的にはできないが、明白な誤りであれば補充によりその誤りを訂正した内容に基づいて訴訟を進める(当事者にのみ訂正の効果が生じる)ことができる場合がある。

- ・裁判所による有効/無効の判決の効果について

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、当該特許権者が先の訴訟において手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかったということが示されない限り、争点効により、事実上、第三者に対する効力(第三者効)が生じる。特許無効の確認訴訟においても同様である。

- ・裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)について

裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みに関連する規定、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)に関連する規定に関する情報が得られた。また、基本的には裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行う。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、以下の情報が得られた。

- ・ *Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294, 93 USPQ 1777 (Fed. Cir. 2010)
- ・ *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356, 89 USPQ2d 1535 (Fed. Cir. 2008)

- Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 91 USPQ2d 1225 (Fed Cir. 2009)
- Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 95 USPQ2d 1525 (Fed. Cir. 2010)
- DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 90 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2009)
- ARENDI S.A.R.L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)
- In re Van Os, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)
- ClassCo, Inc. v. Apple Inc., et al., Case No. 15-1853 (Fed. Cir. 2016)

【欧州】(欧州特許庁：EPO、英国：GB、独国：DE、仏国：FR)

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

1.1 【EPO】限定又は取消の請求

・請求人

特許権者は、欧州特許を取り消すこと又はクレームの訂正によって限定することを請求することができる。

・請求期間

特許付与後は、その特許に関する異議申立て手続に係属している期間を除き、いつでも限定又は取消の請求をすることができる。

・訂正の対象

基本的には、クレームのみが訂正の対象となるが、クレームの訂正に伴って明細書及び図面も訂正できる。

・訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。

なお、EPOでの手続においては、権利化前及び権利化後の段階でクレームの補正／訂正をする場合に、中間概念化に留意する必要がある。

・訂正時のライセンシーの承諾

EPCの規定では、限定又は取消の請求においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件としていない。

・クレームの訂正の効果

限定又は取消の請求におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。

・統計情報

限定又は取消の請求の平均審理期間及び訂正の請求件数は公表されていない。限定又は取消の請求における訂正の認容件数は、2017年32件、2018年41件などとなっている。

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・訂正時のライセンシーの承諾について

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とするEPCの規定はないが、各国の国内法の規定に従う必要がある。また、付与された欧州特許がフランス特許登録簿にライセンス登録されている場合は、フランス産業財産権庁への放棄又は減縮の請求における訂正時にはライセンシーの承諾が必要であるが、英国と独国の国内法では、そのような規定はない。

・新規事項追加の判断について

特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されている事例(i)～(iii)について、現地法律事務所に新規事項追加に該当するか否かについて

見解を求めた。

--事例(i)

EPO での判断だとすると、6 者中 4 者が「新規事項追加に該当する」、1 者が「新規事項追加に該当しない」、1 者は「わからない」と回答した。

GB での判断だとすると、6 者中 1 者が「新規事項追加に該当しない」、他の者は「わからない」又は無回答であった。

--事例(ii)

EPO での判断だとすると、6 者中 2 者が「新規事項追加に該当する」、1 者が「新規事項追加に該当しない」、3 者は「わからない」と回答した。

GB での判断だとすると、6 者中 1 者が「新規事項追加に該当する」、1 者が「新規事項追加に該当しない」、4 者は無回答であった。

--事例(iii)

EPO での判断だとすると、6 者すべてが「新規事項追加に該当しない」と回答した。

GB での判断だとすると、6 者中 2 者が「新規事項追加に該当しない」、4 者が無回答であった。

• EPO の中間概念化について

--権利化後の EPO の異議申立て手続の段階で、「逃れられない罨」に陥って困ったことがあるか

国内では、「逃れられない罨」に陥ったことがあると回答した者は 96 者中 4 者(4%)あり、審査段階で認められた補正が異議申立において新規事項とされること自体が問題とも思えるが、この場合の権利者にとって対処の方策が用意されていないことの方がより深刻などの意見があった。

欧州では、「逃れられない罨」に陥ったことがあると回答した者は 6 者中 4 者(67%)あり、相手側を「逃れられない罨」に導く対応を取ったことがあるとの回答もあった。

• 中間概念化の判断に関する EPO と DE,GB,FR との違いや実務上の対応など

国内では、中間概念化の判断に関して EPO と独国を比較すると、EPO の方が形式重視で、独国の方が柔軟な印象があるとの意見があった。また、出願段階で、中間概念に該当する記載を実施例中に盛り込むように留意している、様々な組み合わせパターンの実施例を明細書に記載するように留意している、明細書の実施例中の数値限定に関する範囲指定などを多く記載して様々な数値範囲の補正に対応できるようにするなどの意見もあった。

欧州では、独国の中間概念化に関するアプローチは EPO のアプローチよりもはるかに寛大である、英国及び仏国の中間概念化に関するアプローチは EPO のアプローチと類似している、EPO の中間概念化の判断は、英国や仏国の判断よりも厳格であると思われるなどの意見があった。

• クレームの訂正の効果：中用権について

国内では、欧州において米国同様の中用権を認めることについては好ましいとも好ましくないともいえないとの回答が過半数を占め、権利化後の訂正し易さ、クレーム拡大の可否、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思うなどの意見があった。

欧州では、英国、独国、仏国において、米国のような中用権は発生せず、米国と同様の中用権を認めることについての議論はないとのことである。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

2.1 【EPO】異議申立て手続

・請求人

何人も、EPO にその特許に対する異議を申し立てることができる。ただし、特許権者は異議申立てを行うことができない。

・請求期間

欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から 9 月以内に、EPO にその特許に対する異議を申し立てることができる。

・訂正の機会

異議部から特許権者に異議申立通知書が送付される時に指定される期間内に、特許権者はクレームを訂正することができる。このほかにも、異議部から与えられた期間内及び口頭審理の召喚状に対する応答時に提出できる。

なお、異議申立て手続において特許権者がクレームの訂正を行い、訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合、特許権者及び異議申立人の双方が審判を請求することが可能である。

・1 回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1 回の訂正の請求において、主請求の訂正クレーム案と併せて、1 又は複数の予備的請求の訂正クレーム案を提出することができ、複数パターンの訂正クレーム案を提示することが認められる。

・訂正の対象

明細書、クレーム及び図面を訂正することができる。

・訂正の目的

異議申立理由に対応するために必要とされる訂正が認められ、クレームの削除及び減縮が可能である。異議申立理由に関係しない他の訂正は、訂正された特許が EPC の要件を充足すること及び当該訂正が必要かつ適切だと考えられることを条件として許される。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。なお、EPO での手続においては、権利化前及び権利化後の段階でクレームの補正／訂正をする場合に、中間概念化に留意する必要がある。

・訂正時のライセンシーの承諾

EPC の規定では、異議申立て手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件としていない。

・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

異議申立て手続において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。主請求と併せて予備的請求が行われた場合、主請求と予備的請求のすべてについて無効の結論であれば、訂正は認められない。

- ・クレームの訂正の効果

異議申立て手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。

- ・統計情報

異議申立て手続の審理期間(異議申立て期間の満了日から最終決定までの期間)の中央値は18.6月(2018年)である。異議申立て手続の請求件数は2017年3647件、2018年3,412件、及び審決数は2017年4072件、2018年4,061件である。

異議申立て手続における特許維持率(訂正なし)は2017年31%、2018年32%、訂正後の特許維持率は2017年42%、2018年41%、特許無効率は2017年27%、2018年27%である。

2.2 【GB】特許取消手続

- ・請求人

特許取消手続は、冒認出願であることを理由にする場合を除き、何人も(特許権者を含む)、英国の裁判所又はイギリス知財庁長官に請求することができる。

- ・請求期間

特許付与後に、特許取消手続の請求をすることができる。なお、イギリス知財庁長官に対して特許取消手続を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。ただし、裁判所への請求に特許権者が同意する場合、及び特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適切に判断されるものであることをイギリス知財庁長官が書面で確認した場合は、この限りではない。また、特許の有効性を争点とした訴訟手続が裁判所で係属中の場合、裁判所の許可がなければイギリス知財庁長官への特許に関する手続を提起することができない。

- ・訂正の機会

訂正の請求時期について明確な規定はなく、特許取消手続の期間中であれば訂正の請求ができることになる。ただし、訂正には裁判所又はイギリス知財庁長官の許可が必要であるため、訂正の必要が生じた段階で速やかに請求することが求められる。

特許権者がクレームの訂正を請求可能な回数に正式な制限はないが、実務上は一般的に特許権者は手続中に1回だけ訂正を請求しており、2回目以降の訂正が認められる可能性は低いと解される。

- ・1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

裁判所又はイギリス知財庁長官の裁量により、1回の訂正の請求において、複数パターンの訂正クレーム案を提示することが認められる。

- ・特許取消手続における訂正の対象

訂正の対象は、明細書である。なお、英国特許法における「明細書」には、クレーム及び図面が含まれる。

- ・訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる。なお、誤記又は誤訳の訂正も可能であるが、特許法第117条で規定されている「特許及び出願における過誤の訂正」の手続でも訂正することが可能である。

・訂正の実体要件

特許明細書の訂正は、明細書中に追加事項を開示する結果となる場合、又はその特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、認められない。

・訂正時のライセンシーの承諾

特許取消手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

特許取消手続において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。

・クレームの訂正の効果

特許取消手続におけるクレームの訂正の効果は、特許付与日に遡及する。

・統計情報

特許取消手続の平均審理期間は、公表されていない。特許取消手続のイギリス知財庁への請求件数(特許権者及び第三者による請求件数)は、2017年4件、2018年6件である。特許取消手続のみにおける特許の訂正の請求件数は公表されていないが、侵害訴訟又は特許取消手続における特許の訂正の請求件数は、裁判所への請求が2017年34件、2018年16件、知財庁への請求が2017年0件、2018年0件である。

2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係について

上述の運用に関する情報を得るとともに確認を行った。

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

・利用経験、クレームを訂正した特許件数

【EPO】限定又は取消の請求

国内では、限定又は取消の請求の経験がある者は96者中8者(8%)、経験がある8者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が6者(75%)と最も多い。

欧州では、限定又は取消の請求の経験がある者は8者中5者(63%)、経験がある5者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が4者と最も多い。

・どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

【EPO】限定又は取消の請求

国内、欧州ともに、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」などが挙げられた。

・使い勝手、課題、改善要望など

【EPO】限定又は取消の請求

国内では、「課題や問題点がある」との回答が96者中5者からあり、主な理由として、新規事項追加の判断が厳しい、他国との乖離が大きい、中間概念化の指摘を受けた場合

に拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があると困ることがあるなどが挙げられた。

欧州では、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるEPOのプラクティスに課題や問題点があるなどの意見があった。

・クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

【EPO】 限定又は取消の請求

国内、欧州ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

・第三者から無効化の請求を受けた経験、クレームを訂正した特許件数

【EPO】 異議申立て手続

国内では、欧州において第三者から異議申立ての請求を受けた経験がある者は96者中59者(61%)、経験がある59者のクレームを訂正した特許件数は「1~5件」が22者(37%)と最も多い。

欧州では、欧州において第三者から異議申立ての請求を受けた経験がある者は8者中8者(100%)、経験がある8者のクレームを訂正した特許件数は「51件以上」が5者と最も多い。

【GB】 特許取消手続

国内では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続においてクレームの訂正をした経験がある者は96者中1者(1%)、クレームを訂正した特許件数は「1~5件」が1者であった。

欧州では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続においてクレームの訂正をした経験がある者は6者中5者(83%)、クレームを訂正した特許件数は「1~5件」が4者と最も多い。

・使い勝手、課題、改善要望など

【EPO】 異議申立て手続

国内では、「課題や問題点がある」との回答が96者中19者からあり、その主な理由として、新規事項追加の判断が厳しいことが挙げられた。その他、他国との乖離が大きい、中間概念化の指摘を受けた場合に拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があると困ることがあるなどの意見があった。

欧州では、新規事項追加の判断に関する意見が多く、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるEPOのプラクティスに課題や問題点があるなどの意見があった。

【GB】 特許取消手続

国内では、「課題や問題点がある」との回答はほとんどなかった。

欧州では、訂正が裁判所の裁量に委ねられることに関して、課題や問題があるとの意見が多かった。

【EPO】 異議申立て手続において訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、この決定を不服として審判請求をすることについて

国内では、審判請求をしたことがある者は96者中17者(18%)であった。審判請求の理由について、「Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため」との回答が17者中9者であった。

欧州では、審判請求をしたことがある者は8者中8者(100%)であった。審判請求の理由について、「Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため」との回答が8者中7者であった。その他、審判請求人は被請求人と比較して審判における手続上の地位がわずかに優位なので、異議申立人が審判請求を行うことが予測される場合、特許権者は応答人としてではなく、審判請求人として審判請求を希望することも多いとの意見もあった。

・訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

【EPO】異議申立て手続

欧州では、1回目の訂正で大きく減縮する必要はない、1件の主請求及び複数件の予備的請求を提出可能であるため、通常、実質的に範囲を狭くしていない主請求であつてもよいなどの意見があった。

【GB】特許取消手続

欧州では、訂正請求の機会が1回だけであると予測すべきであり、1回目の訂正で必要な程度までクレーム範囲を狭くする必要があるなどの意見があった。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 【GB】裁判所における特許の有効性を争う手段

・【GB】侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許付与後は、冒認出願であることを理由にする場合を除き、何人も(特許権者を含む)、英国の裁判所又はイギリス知財庁長官に特許取消手続を請求することができる。また、イギリス知財庁の特許取消決定に対して不服があるときは、請求人及び被請求人は特許裁判所に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる。

・【GB】侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許取消手続を請求することができる。

・【GB】侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる。

・【GB】裁判所による有効/無効の判決の効果

侵害訴訟又は特許取消手続において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

・【GB】裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

イギリス知財庁の登録簿に登録された特許の有効性に影響を与える裁判所の命令がある場合、その命令で有利な立場となった当事者は、14日以内に命令の写しをイギリス知財庁長官に提出しなければならない。

英国の裁判所の訴訟手続において、一方の当事者が、それが認められた場合にはイギリス知財庁の登録簿に影響を及ぼすであろう申立(例えば無効の反訴など)を行った場合、その申立てを行った当事者はイギリス知財庁長官又は登録官に通知しなければならない。

・【GB】裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

イギリス知財庁長官に対して特許取消手続を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取り消しを裁判所に請求することはできない。ただし、裁判所への請求に特許権者が同意する場合、及び特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適切に判断されるものであることをイギリス知財庁長官が書面で確認した場合は、この限りではない。

特許の有効性を争う手続が裁判所に係属中の場合、裁判所の許可がなければイギリス知財庁長官への特許に関する手続を開始することができない。イギリス知財庁で特許取消手続が係属中であるときに、特許権者が裁判所に侵害訴訟を提起した場合は、裁判所が訴訟を中止する場合がある。

・【GB】裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで検索した結果、裁判所における特許侵害訴訟の判決数は2017年10件、2018年(暫定値)9件、特許取消手続の判決数は2017年13件、2018年(暫定値)11件などとなっている。

4.2 【DE】裁判所における特許の有効性を争う手段

・【DE】侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許付与後は、冒認出願であることを理由にする場合を除き、何人も、独国の連邦特許裁判所無効部に特許の無効訴訟を提起することができる。ただし、異議申立てが可能な期間及び異議申立て手続が係属中は、無効訴訟を提起することができない。

・【DE】侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

独国における知的財産の民事訴訟は、侵害論と無効論は別々に審理される。侵害訴訟と並行して無効訴訟を提起することはできるが、侵害訴訟においては原則として特許の有効性については判断されない。特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることは基本的にはできない。ただし、例外的に、特許が無効とされる可能性が高い場合には、民事訴訟法第148条により侵害訴訟の手続が中止されることがある。

・【DE】侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

独国では、侵害論と無効論は別々に審理されるため、侵害訴訟において無効の抗弁は認められず、侵害訴訟において無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を行うことはない。

なお、侵害訴訟とは別の手続として、特許権者は、ドイツ特許商標庁での訂正審判による訂正及び異議申立て手続における訂正、裁判所での無効訴訟における訂正を行うことができる。

・【DE】裁判所による有効/無効の判決の効果

無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力、いわゆる対世効を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

- ・【DE】裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み
独国の裁判所とドイツ特許商標庁及び欧州特許庁(EPO)との間の相互通知に関する明確な規定は存在しない。
- ・【DE】裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)
一般には、無効請求事件が継続中であっても、特許権は有効であるから侵害訴訟はそのまま継続審理される。しかし、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許が無効とされる可能性が高い場合には、裁量により、侵害訴訟の審理を中止することができる。
- ・【DE】裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報
Darts-ip データベースで検索した結果、裁判所における特許侵害訴訟の判決数は2017年136件、2018年(暫定値)93件、無効訴訟の判決数は2017年35件、2018年(暫定値)42件などとなっている。

4.3 【FR】裁判所における特許の有効性を争う手段

- ・【FR】侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段
特許付与後は、何人も、仏国のパリ大審裁判所に特許の無効訴訟を提起することができる。
- ・【FR】侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)
特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許の無効訴訟を提起することができる。
- ・【FR】侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁
特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる。
また、裁判所で侵害訴訟又は無効訴訟が係属中に、特許権者は、フランス産業財産権庁に取消又は限定の請求をすることができる
- ・【FR】裁判所による有効/無効の判決の効果
侵害訴訟及び無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力、いわゆる対世効を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。
- ・【FR】裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み
仏国の裁判所における特許の取消又は限定に関する最終判決は、国内特許登録簿への登録のためにフランス産業財産権庁長官に通知される。特許の有効性判断についてフランス産業財産権庁から仏国の裁判所へ通知する仕組みはない。
- ・【FR】裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)
欧州特許庁での異議申立て手続と裁判所での侵害訴訟とが並行して行われる場合、侵害訴訟を審理するフランスの裁判所は、欧州特許の異議申立て手続の結論が示されるまで、審理を延期する。
- ・【FR】裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報
Darts-ip データベースで検索した結果、裁判所における特許侵害訴訟の判決数は2017年76件、2018年(暫定値)70件、無効訴訟の判決数は2017年12件、2018年(暫定値)16件などとなっている。

4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

- ・裁判所による有効／無効の判決の効果

GB、DE、FR について、上述の運用に関する情報を得るとともに確認を行った。

- ・裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)について

GB、DE、FR について、上述の運用に関する情報を得るとともに確認を行った。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、以下の情報が得られた。

【GB】

- ・ Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588
- ・ Actavis Group PTC EHF anors v ICOS Corporation anor [2019] UKSC 15
- ・ Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo [2014] EWHC 1959 (Pat)

【DE】

- ・ X ZB 6/10 (BGH, 2011), Installation Device II、及び X ZR 65/05 (BGH, 2009), One-Piece Eyelet
- ・ X ZR 59/16 (BGH, 2018)、及び X ZR 76/13 (BGH, 2015)
- ・ X ZR 96/14 (BGH, 2016) Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation

【FR】

- ・ Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-15.422
- ・ Paris Court of Appeal, January 12, 2012, Sandoz / Eli Lilly and Company
- ・ TGI de Paris, 1st February 2018, RG No.16/06555

【中国】(CN)

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度はない。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

2.1 無効宣告手続

・請求人

いかなる部門又は個人も(専利権者を含む)、特許無効宣告手続を請求することができる。

・請求期間

特許権付与の公告日から、特許無効宣告手続を請求することができる。特許権の存続期間の終了又は放棄後も請求可能である。

・訂正の機会

クレームの削除及びクレームに含まれる技術方案の削除をする訂正は、専利復審委員会の審査決定が下されるまでの期間はいつでもできる。一方、削除以外の方法によって訂正する場合には、所定の答弁期間内に限って訂正できる。

・1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

・訂正の対象

クレームは訂正することができるが、特許明細書と図面は訂正してはならない。

・訂正の目的

訂正の目的は、クレームの削除、技術方案の削除、クレームの更なる限定、明らかなミス訂正に限られる。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、原クレームの主題の名称変更、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならない。

・訂正時のライセンシーの承諾

無効宣告手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

無効宣告手続において、クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある。

・クレームの訂正の効果

無効宣告手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。

・統計情報

無効宣告手続の平均審理期間は5.1月(2018年)である。特許、実用新案及び意匠を含む無効宣告手続の請求件数は、2017年4,565件、2018年5,235件である。CNIPAの年

報によれば、2017年の無効宣告請求4,565件の内訳は、特許1,126件(24.7%)、実用新案1,948件(24.7%)、意匠1,491件(32.7%)である。

2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・訂正時のライセンシーの承諾について

クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。

・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係について

無効宣告手続において、クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない。また、明文の規定は存在しないが、日本と同様に、審判決文には、訂正が認められるか否かが明記される。

・新規事項追加の判断について

特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されている事例(i)～(iii)について、現地法律事務所に新規事項追加に該当するか否かについて見解を求めた。

--事例(i)は、回答をした5者がいずれも「訂正が認められない」と判断した。

--事例(ii)は、回答した5者のうち、「訂正が認められない」と回答した者が4者、「わからない」と回答した者が1者であった。

--事例(iii)は、回答した5者のうち、「訂正が認められない」と回答した者が4者、「訂正が認められる」と回答した者が1者であった。

・クレームの訂正の効果：中用権について

中国では、米国のような中用権は発生せず、米国と同様の中用権を認めることについての議論はない。

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

3.1 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

・第三者から無効化の請求を受けた経験、クレームを訂正した特許件数

国内では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は96者中25者(26%)、経験がある25者のクレームを訂正した特許件数は「1～5件」が15者(60%)と最も多い。

中国では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は12者中9者(75%)、経験がある9者のクレームを訂正した特許件数は「6～20件」が3者と最も多い。

・使い勝手、課題、改善要望など

国内では、「課題や問題点がある」との回答が96者中15者からあり、その主な理由として、クレームの訂正可能な範囲が狭いことが挙げられた。

中国では、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可であることは権利者にとって厳しすぎることについて「課題や問題点がある」との意見が多かった。「明

らかなミス訂正」について、訂正が認められにくい、判断基準が不明確であるなどの意見もあった。また、無効宣告請求書に対する答弁期間が短いとの意見もあった。

・特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務について

国内では、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務を行った経験がある者は96者中0者であった。

中国では、中国では訂正審判に類する制度がないため、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務を行った経験がある者は12者中3者(25%)であった。経験がある3者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。

・2017年改正特許審査指南(2017/4/1施行)に基づく「クレームの更なる限定」又は「明らかなミス訂正」の経験、及び訂正の制限の更なる緩和について

国内では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は96者中4者(4%)、「明らかなミス訂正」を請求した経験がある者は96者中1者(1%)、「クレームの更なる限定」をした4者のうち、「Yes(納得できる結果が得られた)」との回答が2者、「No(納得できる結果が得られなかった)」との回答が1者、無回答が1者であった。

中国では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は12者中5者(42%)、「明らかな誤りの訂正」を請求した経験がある者は4者(33%)、「クレームの更なる限定」を請求した5者及び「明らかな誤りの訂正」を請求した4者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。

・訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

2回目の訂正を行う時期及び方法は限られており、訂正を行う次のチャンスは存在しない可能性があるため、クレームの実質的な減縮が必要である場合には、1回目の訂正で適切な訂正を行うことが最善策であるなどの意見があった。クレームの削除又は技術方案の削除を除く2回目の訂正は、無効宣告請求人又は審判官が新たな無効理由又は無効証拠を追加した場合に限られる。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

中国では、侵害訴訟においては特許の有効性については判断されず、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることはできない。

・侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

無効宣告手続の決定に対して不服がある場合は、北京知識産権法院に訴え(審決取消訴訟)を提起して、特許の有効性を争うことができる。

・侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることはできない。ただし、CNIPAの専利復審委員会に対して無効宣告手続の請求を並行して提起することはできる。

・侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

中国の裁判所では、侵害訴訟において無効の抗弁は認められず、侵害訴訟において無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を行うことはない。

- ・ **裁判所による有効／無効の判決の効果**

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効／無効の判断はされない。

- ・ **裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み**

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効／無効の判断はされないため、裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みはない。

- ・ **裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)**

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効／無効の判断はされないため、裁判所と知財庁間の判断齟齬が生じることはない。

- ・ **裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報**

Darts-ip データベースで検索した結果、裁判所における特許侵害訴訟の判決数は2017年459件、2018年(暫定値)で583件などとなっている。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、以下の情報が得られた。

- ・ (2013)知行字第31号 最高人民法院判決
- ・ (2013)高行終字第1754号 北京市高级人民法院判決
- ・ (2011)知行字第25号 最高人民法院判決
- ・ (2012)高行終字第1088号 北京市高级人民法院判決

【韓国】(KR)

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

1.1 訂正審判

・請求人

特許権者は、訂正審判を請求することができる。

・請求期間

特許付与後に、訂正審判を請求することができる。ただし、特許取消申請が特許審判院に係属中から確定までの期間、及び無効審判が特許審判院に係属中の期間は、請求することができない。特許権の消滅後も、訂正審判を請求することができる。

・訂正の対象

訂正審判の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

・訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違って記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正審判を請求することができる。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならぬ。

・訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

・クレームの訂正の効果

訂正審判におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決がある。

・統計情報

特許の訂正審判のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である。特許の訂正審判の請求件数は、2017年136件、2018年128件などとなっている。

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・訂正時のライセンシーの承諾について

韓国特許庁の特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合は、訂正審判、特許無効審判、特許取消申請における方式審査要件として、クレームを訂正する場合にライセンシーの同意を得ることが求められ、ライセンシーの同意書を提出しない場合は、補正命令を受け、補正命令に応じなければ当該審判請求が無効となるか又は請求書が却下される決定が下される。ただし、特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合でも、そのライセンシーが無効審判を請求した場合は、ライセンシーの同意を得なくても訂正審判の請求や訂正請求をすることは可能である。なお、実際は、特許登録原簿に登録せずにライセンス契約が結ばれるケースも多く、その場合は、ライセンシーの承諾の要否はライセンス契約上の定めに従うことになると考えられる。

・新規事項追加の判断について

特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されている事例(i)～(iii)について、現地法律事務所に新規事項追加に該当するか否かについて見解を求めた。

--事例(i)は、5者中3者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、2者が「わからない」と回答した。

--事例(ii)は、5者中3者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、2者が「わからない」と回答した。

--事例(iii)は、5者すべてが「新規事項追加に該当しない」と回答し、見解が一致している。

・クレームの訂正の効果：中用権について

韓国において、米国のような中用権は発生しない。大法院判決は、記載不備によって訂正前のクレームの範囲を特定できなかった事案であり、訂正後のクレームの範囲を侵害対象特許発明とするのは第三者に不利な結果をもたらすので、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないというものである。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

2.1 特許無効審判手続

・請求人

利害関係人又は審査官は、特許無効審判手続を請求することができる。

・請求期間

特許付与後に、特許無効審判手続を請求することができる。特許権の消滅後も、特許無効審判手続を請求することができる。

・訂正の機会

特許無効審判手続において指定された答弁書提出期間、職権審理において指定された意見書提出期間、及び答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるときに、訂正請求をすることができる。なお、特許無効審判手続において2回目以降の訂正請求をしたときは、その訂正請求前にした訂正請求は取下げたものとみなされる。

・1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

・訂正の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

・訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違っ て記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正の請求をすることができる。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、特許無効審判の請求がされていないクレームについて、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

・訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている。ただし、特許権者が訂正を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

特許無効審判手続において、無効請求されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある。無効請求されたクレームを訂正する場合は、いわゆる独立特許要件は準用されない。

・クレームの訂正の効果

特許無効審判手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決がある。

・統計情報

特許無効審判手続のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である。特許無効審判手続の請求件数は、2017年529件、2018年460件などとなっている。

2.2 特許取消申請手続

・請求人

何人も、特許取消申請手続を請求することができる。

・請求期間

特許権の設定登録日から登録公告日以降6か月になる日まで、特許取消申請手続を請求することができる。

・訂正の機会

特許取消申請手続において取消理由通知に対する意見書提出期間に、訂正請求をすることができる。なお、特許取消申請手続において2回目以降の訂正請求をしたときは、その訂正請求前にした訂正請求は取下げたものとみなされる。

・1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

・訂正の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

・訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違っ て記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正の請求をすることができる。

・訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、特許取消申請が請求されていないクレームについて、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

・訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている。ただし、特許権者が訂正を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

特許取消申請手続において、無効請求されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある。取消申請されたクレームを訂正する場合は、いわゆる独立特許要件は準用されない。

・クレームの訂正の効果

特許無効審判手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決がある。

・統計情報

特許取消申請手続のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である。特許取消申請手続の請求件数は、2017年109件、2018年150件などとなっている。

2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について

無効請求又は取消申請されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、いわゆる独立特許要件は準用されない。また、特許無効審判手続又は特許取消手続において、訂正後のクレームで特許有効の結論となった場合と特許無効の結論となった場合のいずれも、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになる、審決取消訴訟が提起された場合は、訂正後又は訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができるとの見解があった。

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

・利用経験、クレームを訂正した特許件数

国内では、訂正審判の利用経験がある者は96者中8者(8%)、経験がある8者のクレームを訂正した特許件数は「1~5件」が7者(88%)と最も多い。

韓国では、訂正審判の利用経験がある者は5者中4者(80%)、経験がある4者のクレームを訂正した特許件数は「21~50件」が2者、「51件以上」「6~20件」がそれぞれ1者であった。

・どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

国内、韓国ともに「知財庁又は裁判所で有効性を争っている/争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が多かった。

・使い勝手、課題、改善要望など

国内、韓国ともに「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

・クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

国内、韓国ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

・第三者から無効化の請求を受けた経験、クレームを訂正した特許件数

--特許無効審判手続

国内では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は96者中17者(18%)、経験がある17者のクレームを訂正した特許件数は「1~5件」が11者(65%)であった。

韓国では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は5者すべてであり、経験がある5者のクレームを訂正した特許件数は「21~50件」が2者、「1~5件」「6~20件」「51件以上」がそれぞれ1者であった。

--特許取消申請手続

国内では、韓国において第三者から特許取消申請手続の請求を受けた経験がある者は96者中8者(8%)、経験がある8者のクレームを訂正した特許件数は「1~5件」が5者(63%)であった。

韓国では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は5者中3者(60%)、経験がある3者のクレームを訂正した特許件数は「21～50件」「1～5件」がそれぞれ1者であった。

• **使い勝手、課題、改善要望など**

--特許無効審判手続

国内、韓国ともに「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、特許無効審判手続及び審決取消訴訟の審理が終結するまでは無制限に新たな証拠を提出することができるに関する意見があった。

--特許取消申請手続

国内、韓国ともに「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、クレーム訂正の機会原則1回であり、実務上、2回目以降の訂正が認められることはほとんどないなどの意見があった。

• **訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か**

--特許無効審判手続

韓国での調査結果では、2回目以降の訂正の機会には常に与えられるものでない、1回目の訂正で、十分に減縮するのが好ましいなどの意見があった。

--特許取消申請手続

韓国での調査結果では、クレーム訂正の機会原則1回であり、実務上、2回目以降の訂正が認められることはほとんどないなどの意見があった。無効審判請求とは異なり、指定された期間内のみ訂正請求が可能である。審判部が特許取消決定しようとするときには、期間を定めて意見書を提出する機会が与えられる。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

韓国では、侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段として、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができるが、反訴をすることはできない。

• **侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段**

特許審判院の特許取消決定に対する訴え又は審決に対する訴えを特許法院に提起して、特許の有効性を争うことができる。

• **侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)**

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができるが、反訴をすることはできない。韓国特許庁(特許審判院)に対して特許無効審判手続の請求を並行して提起することはできる。

• **侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁**

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることはできないが、別途、並行して特許審判院に訂正審判を請求することができる。

• **裁判所による有効/無効の判決の効果**

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その判断は、相対効(当事者効)を有する。また、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は

同一の理由で再び争うことはできない。

・**裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み**

裁判所は、侵害訴訟が提起された場合及び訴訟手続が終了した場合に、その旨を韓国特許庁の特許審判院長に通知する。韓国特許庁の特許審判院長は、無効審判手続等が請求された場合、及びその審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があった場合に、その旨を侵害訴訟を審理する裁判所に通知する。

・**裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)**

裁判所での訴訟手続が終結するまで、韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審理が中止される場合がある。韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審決が確定するまで、裁判所での訴訟手続が中止される場合がある。

・**裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報**

Darts-ip データベースで検索した結果、裁判所における特許侵害訴訟の判決数は、2017年63件、2018年(暫定値)44件などとなっている。

4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

・**侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁について**

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることはできないが、別途、並行して韓国特許庁(特許審判院)に訂正審判を請求することができる。この場合、裁判官の裁量によるが、訂正審判の審決時まで侵害訴訟が中止されることが多いとのことである。

・**裁判所による有効/無効の判決の効果について**

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、相対効(当事者効)としての効力を有し、訴訟の当事者以外の第三者にはその効力が及ばない。また、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、以下の情報が得られた。

- ・大法院 2007年9月6日言渡 2005フ 3284 判決(フォームファクター事件)
- ・大法院 2016年1月14日言渡 2013フ 2873, 2880(併合)判決 (プレガバリン事件)
- ・大法院 2011年2月10日言渡 2010フ 2698 判決 (3M 事件)

第3部 日本と米欧中韓の審判決における進歩性判断の比較

日本と調査対象国の1か国以上の知財庁（GB・DE・FRの知財庁は除く）及び裁判所で、特許の進歩性が争われ、日本の有効・無効の最終判断に対して、各国の有効・無効の最終判断が異なっていた審判決43件について、有効・無効の判断の相違を調査した。

その結果、以下のような観点に基づく判断の相違が見られた。

- ①請求項や引用文献は類似しているにもかかわらず、相違点に対する進歩性の判断が相違
- ②請求項の発明特定事項はJPと類似しているものの、引用文献が相違し、進歩性の判断が相違
- ③主たる引用文献はJPと同一であるものの、請求項の発明特定事項が相違し、進歩性の判断が相違
- ④請求項も主たる引用文献も相違し、進歩性の判断が相違

上記①の例では、作用効果や具体的構成の相違に着目したことにより、日本と調査対象国の知財庁との判断の相違が見られた。

また、EPOでは、予備的請求を複数提出して判断を受けることができるので、主請求が無効とされても、引用文献を迂回する様々なクレームを提出し、最終的に「進歩性あり」の結論を得た例が見られた。

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正に関する制度、運用実態等の概要【米国】

(1) 特許の訂正審判に類する制度

①再発行出願

- ・特許権者等が特許権の満了前まで可能
- ・訂正の対象は、クレーム、明細書、図面等
- ・原特許の付与から2年以内であればクレームの拡大が可能

(2) 特許の無効化手続きにおいて訂正の請求が可能な制度

①当事者系レビュー

- ・特許権者以外が特許の付与から9月後又は付与後レビューの終結後に請求可能
- ・訂正の対象は、クレーム

②付与後レビュー

- ・特許権者以外が特許付与日又は再発行特許発行日から9月以内に請求可能
- ・訂正の対象は、クレーム

③査定系再審査

- ・何人も(特許権者を含む)特許の実施可能期間中に請求可能
- ・訂正の対象は、クレーム、明細書、図面等
- ・請求の受理の決定2か月以内、及び審査開始後の拒絶理由通知の受領後2か月間に訂正可能
- ・最後の拒絶理由通知の受領後に継続審査要求はできない

(3) 1回の訂正の請求における複数パターンでの訂正クレーム案の提示可否

- ・1回の訂正の請求において複数パターンでの訂正クレーム案の提示を認める規定はない

(4) 特許の無効化手続きにおけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

- ・無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる

(5) クレームの訂正の効果

- ・中用権が発生し、訂正後に侵害が生じた範囲は損害賠償や差止めの対象とならない可能性あり

(6) 訂正時のライセンシーの承諾の要否

- ・クレームの訂正を請求する場合に独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない
- ・当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-1) 特許の訂正審判に類する制度

①利用経験

- ・再発行出願
 - 国内では96者中48者(50%)、米国では6者中6者(100%)が利用経験があった
- ・査定系再審査
 - 国内では96者中16者(17%)、米国では6者中4者(67%)が利用経験があった

②どのような場合に訂正の請求をするか

- ・将来的に権利行使を想定している場合
- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている/争った場合
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合
- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている/争った場合など

③課題、改善要望

- ・再発行出願
 - クレームの範囲の拡大に関して、第三者の監視負担大、第三者に不利など
- ・査定系再審査
 - 課題や問題点の指摘は少なかった

④訂正の請求をしたことが少ない理由

- ・クレームを訂正する必要性が低いためとの回答が多かった

⑤再発行出願よりも査定系再審査の活用が少ない理由

- ・再発行出願ではクレームの範囲の拡大が可能、査定系再審査ではできない
- ・査定系再審査は、請求の理由が限られている、先行技術との差がないこと等を自認しなければならない、費用が高額である、RCEを利用することができない、訂正の自由度が低いなどの意見もあった
- ・なお、査定系再審査のメリットとして、審査官は請求によって示された先行技術のみを考慮して審査を行い、完全な審査を行わないこと、再発行出願よりも審査が早いことなどが挙げられた

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-2) 特許の無効化手続きにおいて訂正の請求が可能な制度

①第三者から無効化の請求を受けた経験

- ・当事者系レビュー
 - 国内では96者中9者(9%)、米国では6者中3者(50%)が第三者から当事者系レビューの請求を受けた経験があった
- ・付与後レビュー
 - 国内では96者中0者(0%)、米国では6者中3者(50%)が第三者から付与後レビューの請求を受けた経験があった
- ・査定系再審査
 - 国内では96者中10者(10%)、米国では6者中5者(83%)が第三者から査定系再審査の請求を受けた経験があった

②課題、改善要望

- ・当事者系レビュー
 - 訂正が困難であること、非常に複雑で費用のかかるプロセスであること、訂正請求の機会が一般的に1回であることなどが挙げられた
- ・付与後レビュー
 - 国内では意見が少なかったが、米国では第101条又は第112条を理由とする付与後レビューの請求に対する訂正はもっと容易に認められるべき、複雑で費用のかかるプロセスである、成功率が低いなどの意見があった
- ・査定系再審査
 - 国内、海外ともに課題や問題点の指摘は少なかった

(7-3) 1回目及び2回目以降の訂正でどのような対応が実質的に可能か

- ・2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきであるなどの意見があった

(8) 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態

①裁判所における特許の有効性を争う手段

- ・侵害訴訟以外で裁判所において特許の有効性を争う手段として、特許無効の確認訴訟等がある
- ・侵害訴訟において特許の有効性を争う対抗手段として、特許が無効である旨の抗弁及び反訴ができる
- ・無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることは基本的にはできない

②裁判所による有効/無効の判決の効果

- ・侵害訴訟における無効判断は、事実上、対世的な効力を有し、有効判断の場合は、原則、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない

③裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

- ・裁判所は、特許侵害訴訟の提起後1か月以内に、その訴訟についてUSPTO長官に書面で通知し、決定が行われ又は判決が下されてから1か月以内に、それについてUSPTO長官に通知する

④裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続き等)

- ・当事者系レビュー及び付与後レビューは、請願人又は真の利害関係人がその特許に係る確認訴訟を提起していた場合は、その審理が開始されない
- ・当事者系レビューの請求後に、請願人又は真の利害関係人がその特許にかかる確認訴訟を提起した場合は、当該訴訟は自動的に中止される

⑤裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態等に関するアンケート・ヒアリング調査結果

- ・特許が無効と判断された場合、その後の侵害訴訟における他の当事者に対しても、特許権者は自らの特許権が無効であることについて争うことができない
- ・基本的には裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行う
- ・引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、MPEPに掲載された判例以外にARENDI S. A. R. L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)などがある

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正に関する制度、運用実態等の概要【EPO】

(1) 特許の訂正審判に類する制度

- ① 限定又は取消の請求
- ・特許権者は欧州特許の取り消し又はクレームの訂正による限定ができる
 - ・特許付与後はその特許に関する異議申立て手続が係属している期間を除きいつでも限定又は取消の請求が可能
 - ・訂正の対象は、基本的にはクレームのみであるが、クレームの訂正に伴って明細書及び図面も訂正可能
 - ・クレームの削除及び減縮が認められる
 - ・クレームの拡大、新規事項の追加は不可

(2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

- ① 異議申立
- ・欧州特許付与の告示から 9 月以内に EPO に対して異議申立てができる
 - ・異議申立通知書が送付される時に指定される期間内(通常 4 か月)などにクレームの訂正が可能
 - ・訂正の対象は、クレーム、明細書、図面
 - ・異議申立理由に対応するために必要とされる訂正が認められ、クレームの削除及び減縮が可能であり、異議申立理由に関係しない他の訂正は、訂正された特許が EPC の要件を充足すること及び当該訂正が必要かつ適切だと考えられることを条件として許される
 - ・訂正クレームで特許が維持された場合、特許権者及び異議申立人の双方が審判請求可能

(3) 中間概念化と 1 回の訂正の請求における複数パターンでの訂正クレーム案の提示可否

- ① 中間概念化
- ・明細書等に記載された一部の特徴を独立クレームに繰り上げた場合には、許されない中間概念化と指摘されることがある
- ② 1 回の訂正の請求における複数パターンでの訂正クレーム案の提示可否
- ・1 回の訂正の請求において、主請求の訂正クレーム案と併せて、1 又は複数の予備的請求の訂正クレーム案の提示が可能

(4) 特許の無効化手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

- ・無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる
- ・主請求と予備的請求のすべてについて無効の結論であれば、訂正は認められない

(5) クレームの訂正の効果

- ・クレームの訂正の効果は、出願日に遡及する
- ・英国、独国、仏国において、米国のような中用権は発生しない

(6) 訂正時のライセンシーの承諾の要否

- ・クレームの訂正を請求する場合に独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない
- ・ただし、欧州特許がフランス特許登録簿にライセンス登録されている場合は、フランス産業財産権庁への放棄又は減縮の請求における訂正時にはライセンシーの承諾が必要である
- ・当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-1) 特許の訂正審判に類する制度

- ① 利用経験
- ・国内では、限定又は取消の請求の経験がある者は 96 者中 8 者(8%)
 - ・欧州では、限定又は取消の請求の経験がある者は 8 者中 5 者(63%)
- ② どのような場合に限定又は取消の請求をするか
- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている/争った場合、将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化した場合など
- ③ EPO に対する課題、改善要望など
- ・国内では、新規事項追加の判断が厳しい、他国との乖離が大きい、中間概念化の指摘を受けた場合に拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があるなどの意見があった
 - ・欧州では、EPO は新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れる EPO のプラクティスに課題や問題点があるなどの意見があった
- ④ クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由
- ・クレームを訂正する必要性が低いためとの回答が多かった

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

- ① 第三者から異議申立ての請求を受けた経験
- ・国内では、第三者から請求を受けた経験のある者は 96 者中 59 者(61%)
 - ・欧州では、第三者から請求を受けた経験のある者は 8 者中 8 者(100%)
- ② 課題、改善要望
- ・国内では、新規事項追加の判断が厳しいなどの意見があった
 - ・欧州では、EPO は新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるなどの意見があった
- ③ 異議申立て手続において訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、この決定を不服として審判請求をすることについて
- ・国内では、審判請求をしたことがある者は 96 者中 17 者(18%)
 - ・欧州では、審判請求をしたことがある者は 8 者中 8 者(100%)
 - ・審判請求の理由は、予備的請求による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたためとの回答が多かった
 - ・特許権者が審判請求しない場合は、異議申立て手続において許可された予備的請求よりも広いクレームを維持すべきであると主張することはできないが、特許権者が審判請求すれば、異議申立て手続において許可された予備的請求よりも広いクレームを維持すべきであると主張することができるとの指摘あり

(7-3) 1 回目及び 2 回目以降の訂正でどのような対応が実質的に可能か

- ① 異議申立て手続
- ・1 回目の訂正で大きく減縮する必要はないとの意見あり
 - ・その理由は、主請求及び複数件の予備的請求を提出可能であるため

(7-4) EPO の中間概念化

- ① 国内・海外アンケート結果
- ・国内では、「逃れられない畏」に陥ったことがあると回答した者は 96 者中 4 者(4%)。審査段階で認められた補正が異議申立において新規事項とされること自体が問題とも思えるが、この場合の権利者にとって対処の方策が用意されていないことの方がより深刻などの意見もあった
 - ・欧州では、「逃れられない畏」に陥ったことがあると回答した者は 6 者中 4 者(67%)。相手側を「逃れられない畏」に導く対応を取ったことがあるとの回答もあり
- ② 中間概念化の判断に関する EPO と DE, GB, FR との違いや実務上の対応など
- ・中間概念化の判断に関して EPO と独国を比較すると、EPO の方が形式重視で、独国の方が柔軟な印象があるとの意見もあった
 - ・EPO の中間概念化の判断は、英国や仏国の判断よりも厳格であると思われるなどの意見もあった

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正に関する制度、運用実態等の概要【英国、独国、仏国】

【英国】

(2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①特許取消手続

- ・冒認出願であることを理由とする場合を除き、何人も(特許権者を含む)英国の裁判所又はイギリス知財庁長官に特許取消手続を請求可能
- ・特許取消手続において、クレームの訂正の請求が可能
- ・訂正の対象は、明細書(クレーム、図面を含む)
- ・訂正の内容は、クレームの削除、減縮及び誤記・誤訳の訂正が可能
- ・訂正を請求可能な回数に正式な制限はないが、実務上は手続中に1回だけ訂正を請求

(3) 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

- ・裁判所又はイギリス知財庁長官の裁量により、1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案の提示が可能

(4) 特許の無効化手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

- ・訂正は、無効の結論であれば認められず、有効の結論の場合にのみ認められる

(5) クレームの訂正の効果

- ・クレームの訂正の効果は、特許付与日に遡及する

(6) 訂正時のライセンシーの承諾の要否

- ・クレームの訂正を請求する場合に独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない
- ・当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある

【英国】

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①特許取消手続

- ・国内では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続でクレームの訂正をした経験のある者は96者中1者(1%)
- ・欧州では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続でクレームの訂正をした経験のある者は6者中5者(83%)

②課題、改善要望

- ・国内では、課題や問題点の指摘は殆どなかった
- ・欧州では、訂正が裁判所の裁量に委ねられることに関する意見があった

(7-3) 1回目及び2回目以降の訂正でどのような対応が実質的に可能か

②特許取消手続

- ・訂正請求の機会は1回だけであると予測すべきとの見解
- ・実務上は一般的に、特許権者は手続中に1回だけ訂正を請求している

【英国】 【独国】 【仏国】

(8) 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態

①裁判所における特許の有効性を争う手段

- 【英国】** ・裁判所又は知財庁に対する特許取消手続が可能、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴が可能
- ・無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁が可能

- 【独国】** ・特許の有効性は無効訴訟で争うことが可能、侵害論と無効論は別々に審理
- ・侵害訴訟において無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を行うことはない

- 【仏国】** ・特許の有効性は無効訴訟で争うことが可能、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴が可能
- ・無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁が可能

②裁判所による有効/無効の判決の効果

- 【英国】** ・侵害訴訟又は特許取消手続における無効判断は対世効を有し、有効判断の場合は、原則、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない

- 【独国】** ・無効訴訟における無効判断は対世効を有し、有効判断の場合は、原則、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない

- 【仏国】** ・無効訴訟における無効判断は対世効を有し、有効判断の場合は、原則、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない

③裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

- 【英国】** ・裁判所の命令で有利な立場となった当事者は14日以内に命令の写しを知財庁長官に提出
- 【独国】** ・裁判所とドイツ特許商標庁及び欧州特許庁(EPO)との間の相互通知に関する明確な規定は存在しない
- 【仏国】** ・裁判所の特許の取消又は限定に関する最終判決はフランス産業財産権庁長官に通知される

④裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続き等)

- 【英国】** ・特許取消手続が行われている間、当該特許の取り消しを裁判所に請求することはできない
- 【独国】** ・裁判所は、特許が無効とされる可能性が高い場合には、侵害訴訟の審理の中止が可能
- 【仏国】** ・EPOの異議申立てと裁判所での侵害訴訟とが並行して行われる場合、侵害訴訟を審理するフランスの裁判所は、欧州特許の異議申立て手続きの結論が示されるまで、審理を延期する

⑤裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態等に関するアンケート・ヒアリング調査

- 【英国】** ・基本的には裁判所と知財庁との間で通知するのは当事者が行う
- ・引用発明の組み合わせの動機付けに関する重要判例として、Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588等が挙げられた
- 【独国】** ・異議申立て可能期間及び異議申立て手続の係属中は、裁判所への無効訴訟の提起はできない
- ・訂正審判及びEPOでの限定又は取消の請求と裁判所での無効訴訟とが並行して行われる場合、通常は、特許権者は訂正したクレームを自らの利益のために裁判所に通知する
- ・引用発明の組み合わせの動機付けに関する重要判例として、X ZB 6/10 (BGH, 2011), Installation Device II, 及びX ZR 65/05 (BGH, 2009), One-Piece Eyelet等が挙げられた
- 【仏国】** ・裁判所の特許取消又は限定の最終判決は、フランス産業財産権庁長官に通知される
- ・引用発明の組み合わせの動機付けに関する重要判例として、Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-15.422等が挙げられた

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正に関する制度、運用実態等の概要【中国】

(1) 特許の訂正審判に類する制度（訂正審判に類する制度はない）

(2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①無効宣告手続

- ・いかなる部門又は個人も（特許権者を含む）、特許の無効宣告手続を請求することができる
- ・無効宣告手続は、特許権付与の公告日から可能であり、特許権の存続期間の終了又は放棄後も請求可能
- ・クレームの削除及びクレームに含まれる技術方案の削除をする訂正は、専利復審委員会の審査決定が下されるまでの期間はいつでもできる
- ・クレームの削除及びクレームに含まれる技術方案の削除以外の方法によってする訂正は、答弁期間内に限られる
- ・訂正の対象は、クレームのみである
- ・訂正の目的は、クレームの削除、発明の削除、クレームの更なる限定及び明らかな誤記の訂正に限られる
- ・特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない、原クレームの主題の名称変更不可、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可

(3) 1回の訂正の請求における複数パターンでの訂正クレーム案の提示可否

- ・1回の訂正の請求において複数パターンでの訂正クレーム案の提示を認める規定はない

(4) 特許の無効化手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある
- ・無効宣告手続における訂正では、新規事項追加の判断とは別に、「クレームの削除、技術方案の削除、クレームの更なる限定、明らかなミスの訂正」に該当するか否かにより、訂正が認められるか否かが判断される

(5) クレームの訂正の効果

- ・無効宣告手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する
- ・中国では、米国のような中用権は発生しない

(6) 訂正時のライセンシーの承諾の要否

- ・クレームの訂正を請求する場合に独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない
- ・当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある

(7) ユーザーの活用実態（アンケート・ヒアリング調査結果）

(7-1) 特許の訂正審判に類する制度（訂正審判に類する制度はない）

(7-2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験

- ・国内では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は96者中25者(26%)
- ・中国では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は12者中9者(75%)

②課題、改善要望

- ・国内では、明細書本文からの技術的特徴の追加も認めてほしい、訂正審判制度を導入してほしい、無効宣告請求された場合の答弁書提出期間(1か月)が短すぎる、などの意見があった
- ・中国では、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可であることは権利者にとって厳しすぎる、「明らかなミスの訂正」について訂正が認められにくい、判断基準が不明確である、無効宣告請求書に対する答弁期間が短い、などの意見があった

③特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務について

- ・国内では、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正した経験がある者は96者中0者(0%)
- ・中国では、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正した経験がある者は12者中3者(25%)

④2017年改正特許審査指針(2017/4/1施行)に基づく「クレームの更なる限定」又は「明らかなミスの訂正」の経験、及び訂正の制限の更なる緩和について

- ・国内では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は96者中4者(4%)、「明らかなミスの訂正」を請求した経験がある者は96者中1者(1%)
- ・中国では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は12者中5者(42%)、「明らかな誤りの訂正」を請求した経験がある者は4者(33%)

(7-3) 1回目及び2回目以降の訂正でどのような対応が実質的に可能か

- ・クレームの実質的な減縮が必要である場合には、1回目の訂正で適切な訂正を行うことが最善策であるなどの意見あり

(8) 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態

①裁判所における特許の有効性を争う手段

- ・侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることはできない

②裁判所による有効/無効の判決の効果

- ・侵害訴訟において特許の有効/無効の判断はされない

③裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

- ・侵害訴訟において特許の有効/無効の判断はされないため、裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みはない

④裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続き等)

- ・被告は無効宣告請求の受理通知書を裁判所に提出することにより侵害訴訟の中止を申請することができる

⑤裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態等に関するアンケート・ヒアリング調査結果

- ・最高裁判所/北京高等裁判所によって選ばれた各年の典型的な判例として、創造性を判断するにあたり、技術偏見を克服したか否かが争点となった「(2013)知行字第31号 最高人民法院判決」などが挙げられた

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正に関する制度、運用実態等の概要【韓国】

(1) 特許権の訂正審判に類する制度

①訂正審判

- ・特許付与後に、訂正審判を請求することができる
- ・特許取消申請が特許審判院に係属中から確定までの期間、及び無効審判が特許審判院に係属中の期間は訂正審判を請求することができない、特許権の消滅後も訂正審判を請求することができる
- ・訂正の対象は、特許発明の明細書(クレームを含む)又は図面である
- ・クレームの範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の訂正が可能
- ・特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない
- ・クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求される

(2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①特許無効審判手続

- ・利害関係人又は審査官は、特許無効審判手続を請求することができる
- ・特許付与後、特許権の消滅後も特許無効審判手続を請求することができる
- ・指定された答弁書提出期間、職権審理において指定された意見書提出期間、及び答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるときに、訂正請求ができる
- ・訂正の対象は、特許発明の明細書(クレームを含む)又は図面である
- ・クレームの範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の訂正が可能
- ・特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない
- ・特許無効審判の請求がされていないクレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求される

②特許取消申請手続

- ・何人も特許取消申請手続を請求することができる
- ・特許権の設定登録日から登録公告日以降6か月になる日まで請求可能
- ・訂正の対象は、特許発明の明細書(クレームを含む)又は図面である
- ・クレームの範囲の減縮、誤記の訂正、明確でない記載を明確にすることが可能
- ・特許取消申請の請求がされていないクレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求される

(3) 1回の訂正の請求における複数パターンでの訂正クレーム案の提示可否

- ・1回の訂正の請求において複数パターンでの訂正クレーム案の提示を認める規定はない

(4) 特許の無効化手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

- ・無効請求されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある
- ・無効請求されたクレームを訂正する場合は、いわゆる独立特許要件は準用されない

(5) クレームの訂正の効果

- ・クレームの訂正の効果は、出願日に遡及する
- ・記載不備を訂正することによって訂正後に侵害となった場合に、条件付きで中用権が認められると判断した大法院判決がある

(6) 訂正時のライセンシーの承諾の要否

- ・専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、ライセンサーは特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨の規定がある(ただし、特許権者が訂正審判等を請求するために同意を得なければならない者が無効審判等を請求した場合には、この限りでない)
- ・実際は、特許登録原簿に登録せずにライセンス契約が結ばれるケースも多く、その場合は、ライセンシーの承諾の要否はライセンス契約上の定めに従うことになると考えられる

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-1) 特許の訂正審判に類する制度

①利用経験

- ・国内では、訂正審判の利用経験がある者は96者中8者(8%)
- ・韓国では、訂正審判の利用経験がある者は5者中4者(80%)

②どのような場合に訂正の請求をするか

- ・国内、韓国ともに、知財庁又は裁判所で有効性を争っている/争った場合、将来的に権利行使を想定している場合などが挙げられた

③課題、改善要望

- ・国内、韓国ともに、課題や改善要望に対する意見は少なかった

④訂正の請求をしたことが少ない理由

- ・クレームを訂正する必要性が低いためとの回答が多かった

(7) ユーザーの活用実態(アンケート・ヒアリング調査結果)

(7-2) 特許の無効化手続において訂正の請求が可能な制度

①第三者から無効化の請求を受けた経験

・特許無効審判手続

- ・国内では、韓国において第三者から請求を受けた経験がある者は96者中17者(18%)
- ・韓国では、韓国において第三者から請求を受けた経験がある者は5者すべて(100%)

・特許取消申請手続

- ・国内では、韓国において第三者から請求を受けた経験がある者は96者中8者(8%)
- ・韓国では、韓国において第三者から請求を受けた経験がある者は5者中3者(60%)

②課題、改善要望

・特許無効審判手続

- ・国内では、課題や問題点があるとの回答は少なかった
- ・韓国では、審理終結まで無制限に新たな証拠の提出が可能に意見あり

・特許取消申請手続

- ・国内では、課題や問題点があるとの回答は少なかった
- ・韓国では、クレーム訂正の機会は原則1回であることに意見あり

(7-3) 訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

- ・特許無効審判手続
2回目以降の訂正は審判部の職権審理や相手方の新たな無効主張などに対して答弁が必要である場合にのみ認められる、1回目の訂正で十分に減縮するのが好ましい
- ・特許取消申請手続
クレーム訂正の機会は原則1回であり、実務上、2回目以降の訂正が認められることはほとんどない

(8) 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態

①裁判所における特許の有効性を争う手段

- ・侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができるが、反訴をすることはできない

②裁判所による有効/無効の判決の効果

- ・侵害訴訟における無効判断は、相対効(当事者効)を有し、有効判断の場合は、原則、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない

③裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

- ・裁判所は、侵害訴訟が提起された場合及び訴訟手続が終了した場合に、その旨を韓国特許庁の特許審判院長に通知する
- ・特許審判院長は、無効審判手続等の請求、審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があった場合、その旨を侵害訴訟を審理する裁判所に通知する

④裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続き等)

- ・裁判所での訴訟手続が終結するまで、韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審理が中止される場合がある
- ・韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審決が確定するまで、裁判所での訴訟手続が中止される場合がある

⑤裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態等に関するアンケート・ヒアリング調査結果

- ・特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることはできないが、別途、並行して韓国特許庁(特許審判院)に訂正審判を請求することができる。
- ・この場合、裁判官の裁量によるが、訂正審判の審決時まで侵害訴訟が中止されることが多い
- ・進歩性判断に関する重要判例として、大法院2007年9月6日言渡2005フ3284判決(フォームファクター事件)などが挙げられた

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、 有効性判断に関する制度及び運用等

登録後、明細書や特許請求の範囲(クレーム)などの記載を変更することは、日本では「訂正」というが、他国では「補正(amendment)」という場合もある。

引用する日本語の翻訳文は原文に記載のとおりとするが、本文中に記載する海外の制度に関する説明は、日本の制度に整合させ、登録前のは「補正」、登録後のものは「訂正」と記載する。

A. 概括表

本調査では、米欧中韓の知財庁及び裁判所における特許権のクレームの訂正、及び裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等の調査を行った。

各国・地域の詳細は次章以降に記載しているが、本章では、各国・地域の制度に関する特徴的な事項を以下の概括表1～3に記載する。

1 特許の訂正審判に類する制度

項目	米国		欧州(EPO)	
	(第2部/B.米国/1/1.1参照)		(第2部/C.欧州/1/1.1参照)	
訂正審判に類する制度	再発行 (Reissue)	35 USC 251-252 37 CFR 1.171-1.178 MPEP第1400章	限定又は取消の請求 (Request for limitation or revocation)	EPC第105a-105c条 EPC規則90-96 EPO審査ガイドラインD部第X章
審理機関	特許庁(審査部) <不服時: 審判部>	37 CFR 1.176(a) <35 USC 134> <37 CFR 41.31>	特許庁(審査部) <不服時: 審判部>	EPC規則91 <EPC第106条>
請求人	元の特許権者、又は譲渡があった場合は現在の特許権者	37 CFR 1.172(a) MPEP 1410.01-02	特許権者	EPC第105a条(1)
請求期間	特許の発行後、満了前まで	35 USC 251(a)	特許付与後は、異議申立て手続の係属中を除き、いつでも請求可能	EPC第105a条 EPC規則93
訂正の対象	クレーム、明細書、図面	35 USC 251(a) MPEP 1402	クレーム、明細書、図面	EPC第105a条(1) EPC規則92(2)(d)
訂正の目的	誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するため	35 USC 251(a) MPEP 1402	・クレームの削除 ・クレームの減縮	EPC第105a条(1) EPC規則95(2)
訂正の実体要件	・クレーム拡大可能(特許付与後2年以内) ・新規事項追加不可	35 USC 251(a),(d) 37 CFR 1.173(a)	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可	EPC第123条(2),(3) EPC規則95(2) EPO審査ガイドラインD部第X章4.3
口頭審理の有無	なし	—	あり	EPC第116条 EPC規則115 EPO審査ガイドラインD部第X章4.4
訂正時のライセンスの承諾	ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—	ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—
クレームの訂正の効果	中用権が発生する可能性がある	35 USC 252 MPEP 1460	訂正の効果は遡及する	EPC第68条, 第69条(2)
審理期間	23.8月(2019年度平均値)	USPTO公表値	—	—
請求件数	1,069件(2019年度(暫定値)) 989件(2018年度) 1,049件(2017年度) 1,072件(2016年度) 1,087件(2015年度)	USPTO公表値	—	—

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

中国 (第2部/D.中国/1参照)	韓国 (第2部/E.韓国/1/1.1参照)	日本 —
訂正審判	特許法第136条	訂正審判 特許法第126条
特許庁(特許審判院) <不服時:特許法院>	特許法第132条の16, 第143条 <特許法第186条(1)>	特許庁(審判部) <不服時:知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)>
特許権者	特許法第136条(1)	特許権者 特許法第126条(1), 第127条, 第132条(3)
特許付与後 (特許取消申請の係属中から確定までの期間、無効審判の係属中の期間は除く)	特許法第136条(2),(7)	特許付与後 (特許異議申立て手続の係属中、無効審判の係属中は除く)
明細書(クレームを含む)、図面	特許法第136条(1), 第42条(2)	クレーム、明細書、図面 特許法第126条(1)
・クレームの減縮 ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明	特許法第136条(1)	・クレームの減縮 ・誤記又は誤訳の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 ・クレーム間の引用関係の解消 特許法第126条(1)
・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される (「クレームの減縮」「誤記の訂正」の場合)	特許法第136条(3),(4),(5)	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される (「クレームの減縮」「誤記又は誤訳の訂正」の場合) 特許法第126条(5),(6),(7)
あり	特許法第154条(1)	あり 特許法第145条(2)
ライセンシーの承諾を要件とする規定あり	特許法第136条(8)	ライセンシーの承諾を要件とする規定あり 特許法第127条
訂正の効果は遡及する (ただし、条件付きで中用権が認められると判断した大法院判決がある)	特許法第136条(10) (大法院2005.10.14判決2005ド1262)	訂正の効果は遡及する 特許法第128条
15.6月(2018年平均値) (※特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間)	KIPO公表値	2.8月(2018年平均値) (※特許及び実用新案の訂正審判の平均審理期間) JPO公表値
128件(2018年) 136件(2017年) 145件(2016年) 134件(2015年) 140件(2014年)	KIPO公表値	203件(2018年) 160件(2017年) 163件(2016年) 151件(2015年) 210件(2014年) JPO公表値

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度

項目	米国			
	(第2部/B.米国/2/2.1参照)		(第2部/B.米国/2/2.2参照)	
無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度	当事者系レビュー (Inter Partes Review)	35 USC 311-319 37 CFR 42.100-42.123	付与後レビュー (Post Grant Review)	35 USC 321-329 37 CFR 42.200-42.224
審理機関	特許庁(審判部) <不服時:CAFC>	35 USC 316(c) 37 CFR 42.108 <35 USC 319, 141(c)>	特許庁(審判部) <不服時:CAFC>	35 USC 326(c) 37 CFR 42.208 <35 USC 329, 141(c)>
請求人	特許の所有者でないもの	35 USC 311(a), 312(a)(2) 37 CFR 42.8	特許の所有者でないもの	35 USC 321(a), 322(a)(2) 37 CFR 42.8
請求期間	特許付与日から9月又は付与後レビューの終結日の何れか遅い日以降	35 USC 311(c)	特許付与日から9月以内	35 USC 321(c)
訂正の機会	レビュー開始決定後(3ヶ月間)、審判部との協議の上、訂正可能(訂正の機会は複数回あり得るが、2回目以降の訂正が認められる可能性は低い)	35 USC 316(d)(1), (2) 37 CFR 42.120(b), 42.121(a), (c)	レビュー開始決定後(3ヶ月間)、審判部との協議の上、訂正可能(訂正の機会は複数回あり得るが、2回目以降の訂正が認められる可能性は低い)	35 USC 326(d)(1), (2) 37 CFR 42.220(b), 42.221(a), (c)
1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否	不可	—	不可	—
訂正の対象	クレームのみ	35 USC 316(d) 37 CFR 42.121	クレームのみ	35 USC 326(d) 37 CFR 42.221
訂正の目的	・異議申立てされたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提出	35 USC 316(d)(1) 37 CFR 42.121(a)(3)	・異議申立てされたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提出	35 USC 326(d)(1) 37 CFR 42.221(a)(3)
訂正の実体要件	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・審判に関係する不特許事由に対応していない訂正は不可	35 USC 316(d)(3) 37 CFR 42.121(a)(2)	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・審判に関係する不特許事由に対応していない訂正は不可	35 USC 326(d)(3) 37 CFR 42.221(a)(2)
口頭審理の有無	あり	35 USC 316(a)(10)	あり	35 USC 326(a)(10)
訂正時のライセンシーの承諾	ライセンシーの承諾を要件とする規定なし	—	ライセンシーの承諾を要件とする規定なし	—
訂正の認否と有効/無効の結論との関係	無効の結論であれば訂正は認められない	35 USC 318(b) 37 CFR 42.80	無効の結論であれば訂正は認められない	35 USC 328(b) 37 CFR 42.80
クレームの訂正の効果	中用権が発生する場合がある	35 USC 318(c)→35 USC 252 MPEP 1460	中用権が発生する場合がある	35 USC 328(c)→35 USC 252 MPEP 1460
審理期間	15.0月(2019年度平均値) (※IPR,PGR,CBMを含むPTABが扱う審判の平均値)	USPTO公表値	15.0月(2019年度平均値) (※IPR,PGR,CBMを含むPTABが扱う審判の平均値)	USPTO公表値
無効化手続の請求件数	1,394件(2019年度(暫定値)) 1,521件(2018年度) 1,812件(2017年度) 1,565件(2016年度) 1,737件(2015年度)	USPTO公表値	48件(2019年度(暫定値)) 56件(2018年度) 41件(2017年度) 24件(2016年度) 11件(2015年度)	USPTO公表値
訂正の請求件数	114件(2018年度) 50件(2017年度) 56件(2016年度) 60件(2015年度) 92件(2014年度) (※IPR,PGR,CBMIにおける訂正の請求件数)	USPTO公表値	114件(2018年度) 50件(2017年度) 56件(2016年度) 60件(2015年度) 92件(2014年度) (※IPR,PGR,CBMIにおける訂正の請求件数)	USPTO公表値

※2019/3/15～AIAレビューにおけるクレーム訂正手続に関する試行プログラム開始。

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

(第2部/B.米国/2/2.3参照)		欧州(EPO)		英国	
(第2部/B.米国/2/2.3参照)		(第2部/C.欧州/2/2.1参照)		(第2部/C.欧州/2/2.2参照)	
査定系再審査 (Ex Parte Reexamination)	35 USC 302-307 37 CFR 1.501-1.570 MPEP第2200章	異議申立て手続 (Opposition Proceedings)	EPC第99-105条 EPC規則75-89 EPO審査ガイドラインD部、H部	特許取消手続 (Revocation of patents)	特許法第72-76条 民事訴訟規則63.6
特許庁(審査部) <不服時: 審判部>	35 USC 305 37 CFR 1.515(a) <35 USC 306> <37 CFR 41.31> <MPEP 2273>	特許庁(異議部) <不服時: 審判部>	EPC第101条(1) <EPC第106条、第107条>	特許庁又は裁判所 <不服時: 特許庁→特許裁判所、裁判所→控訴裁判所>	特許法第72条(1) Patent Deciding Disputes(para 1.6) <特許法第97条(1)>
何人も(特許権者を含む)	35 USC 302 37 CFR 1.510(a) MPEP 2210	何人も(特許権者は含まない)	EPC第99条(1) EPO拡大審判部審決 G9/93, Official Journal EPO, 1994, 891	何人も(特許権者を含む)	特許法第72条(1), (2)
特許付与後、実施可能期間中 (特許権消滅後も、特許失効から6年以内は請求可能)	35 USC 302 37 CFR 1.510(a) MPEP 2210,2211	欧州特許付与の告示の公告から9月以内	EPC第99条(1)	特許付与後	特許法第72条(1)
査定系再審査請求に対する陳述書の提出期間(2か月以上)、拒絶理由通知への応答期間(2か月)に訂正可能(訂正の機会は複数回あり得る)	35 USC 304, 305 37 CFR 1.530(b), 1.113(c), 1.116 MPEP 2263, 2271	異議部が指定した期間内に訂正可能 (訂正の機会は複数回あり得る)	EPC規則79(1), 81(3), 116(1) EPO審査ガイドラインE部第VIII章1.2(ii)	特許取消手続の期間中に訂正可能(ただし、特許庁長官又は裁判所の許可が必要) (訂正の機会は複数回あり得るが、2回目以降の訂正が認められる可能性は低い)	特許法第75条 特許審査マニュアル27.07.75.04
不可	—	可能	EPO審査ガイドラインH部第III章3.	可能	UKIPO特許訴訟マニュアル18.15
クレーム、明細書、図面等	37 CFR 1.530(d) MPEP 2258.02	クレーム、明細書、図面	EPC規則80	明細書(クレーム及び図面を含む)	特許法第75条(1), 第14条(2)(b)
・クレームされている発明を引用された先行技術から区別するため ・特許性にとって不利な決定に回答するため	35 USC 305	異議理由を解消するため	EPC規則80 EPC第100条 EPO審査ガイドラインH部第II章3.1-3.4	・クレームの削除 ・クレームの減縮	特許法第75条(1), 第76条
・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可	35 USC 305 37 CFR 1.530(j) MPEP 2250	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可	EPC第123条(2),(3) EPO審査ガイドラインH部第II章3.1-3.4, 第V章3.2.1 EPO審決集第II章E.1.1.9	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可	特許法第76条(3)
なし	—	あり	EPC第116条 EPC規則115 EPO審査ガイドラインD部第VI章3.2	あり	特許法第101条 特許規則80(4), 82(1)(c) 民事訴訟規則63.25(3)
ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—	ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—	ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—
無効の結論であれば訂正は認められない	35 USC 307(b) 37 CFR 1.570(d)	無効の結論であれば訂正は認められない	EPC第101条(3)	無効の結論であれば訂正は認められない	特許審査マニュアル27.07.75.04
中用権が発生する場合がある	35 USC 307(b)→35 USC 252 37 CFR 1.530(k)	訂正の効果は遡及する	EPC第68条, 69条(2)	訂正の効果は遡及する	特許法第75条(3)
27.7月(2018年度平均値) 19.8月(2018年度中央値)	USPTO公表値	18.6月(2018年中央値)	EPO公表値	—	—
138件(2019年度(暫定値)) 157件(2018年度) 163件(2017年度) 221件(2016年度) 229件(2015年度) (※第三者による請求件数)	USPTO公表値	3,412件(2018年) 3,647件(2017年) 2,938件(2016年) 2,898件(2015年) 3,063件(2014年)	EPO公表値	6件(2018年) 4件(2017年) 6件(2016年) 5件(2015年) 9件(2014年) (※特許取消手続のUKIPOへの特許権者及び第三者による請求件数)	UKIPO公表値
—	—	—	—	35件(2019年) 16件(2018年) 34件(2017年) 15件(2016年) 31件(2015年) (※特許法第75条に基づく侵害又は特許取消手続における特許の訂正の請求件数(UKIPO及び裁判所))	UKIPO公表値

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

項目	中国 (第2部/D.中国/2/2.1参照)		韓国 (第2部/E.韓国/2/2.1参照)	
	無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度	無効宣告手続	専利法第45-47条 専利法実施細則第65-72条 審査指南第4部第3章	特許無効審判手続
審理機関	特許庁(専利復審委員会) <不服時: 人民法院>	専利法第46条(1) 専利法実施細則第65条(1) <専利法第46条(2)>	特許庁(特許審判院) <不服時: 特許法院>	特許法第132条の16, 第143条 <特許法第186条(1)>
請求人	いかなる部門又は個人も(専利権者を含む)	専利法第45条 審査指南第4部第3章3.2	利害関係人又は審査官	特許法第133条(1)
請求期間	特許付与後 (特許権の存続期間の終了又は放棄後も請求可能)	専利法第45条 審査指南第4部第3章3.1	特許付与後 (特許権消滅後も請求可能)	特許法第133条(1),(2)
訂正の機会	・クレーム又は技術方案の削除は、審査決定まで可能 ・クレーム又は技術方案の削除以外の訂正は、答弁期間内に可能 (訂正の機会は複数回あり得る)	審査指南第4部第3章4.6.3	答弁書提出期間、職権審理による意見書提出期間、及び答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるとき (訂正の機会は複数回あり得る)	特許法第133条の2(1)→第147条(1), 第159条(1) 特許法第133条の2(2) 特許法施行規則第13条の4(1)
1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否	不可	—	不可	—
訂正の対象	クレームのみ	専利法実施細則第69条	明細書(クレームを含む)、図面	特許法第133条の2(1), 第42条(2)
訂正の目的	・クレームの削除 ・技術方案の削除 ・クレームの更なる限定(減縮) ・明らかなミスの訂正	審査指南第4部第3章4.6.2	・クレームの減縮 ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明	特許法第133条の2(1)→第136条(1)
訂正の実体要件	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・原クレームの主題の名称変更不可 ・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可	専利法実施細則第69(1) 審査指南第4部第3章4.6.1	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される(特許無効審判の請求がされていないクレームに係る「クレームの減縮」「誤記の訂正」の場合)	特許法第133条の2(4),(6)→第136条(3),(4),(5)
口頭審理の有無	あり	専利法実施細則第70条 審査指南第4部第4章	あり	特許法第154条(1)
訂正時のライセンスの承諾	ライセンスの承諾を要件とする規定なし	—	ライセンスの承諾を要件とする規定あり	特許法第133条の2(4)→第136条(8)
訂正の認否と有効/無効の結論との関係	訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない	—	訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない	特許法第133条の2(6), 第136条(5)
クレームの訂正の効果	訂正の効果は遡及する	審査指南第4部第3章5	訂正の効果は遡及する (ただし、条件付きで中用権が認められると判断した大法院判決がある)	特許法第133条の2(4)→第136条(10) (大法院2005.10.14判決2005ド1262)
審理期間	5.1月(2018年平均値)	CNIPA公表値	15.6月(2018年平均値) (※特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間)	KIPO公表値
無効化手続の請求件数	5,235件(2018年) 4,565件(2017年) 3,969件(2016年) 3,724件(2015年) 3,422件(2014年) (※実用新案、意匠を含む)	CNIPA公表値	460件(2018年) 529件(2017年) 548件(2016年) 2,194件(2015年) 687件(2014年)	KIPO公表値
訂正の請求件数	—	—	—	—

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

(第2部/E韓国/2/2.2参照)		日本			
		-			
特許取消申請手続	特許法第6章の2(第132条の2~15)	異議申立て手続	特許法第120条の5(2)	特許無効審判手続	特許法第134条の2
特許庁(特許審判院) <不服時: 特許法院>	特許法第132条の16, 第143条 <特許法第186条(1), 第132条の6(2), 第132条の13(5)>	特許庁(審判部) <不服時: 知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)>	特許法第120条の5(5), (6), 第136条 <第178条(1)>	特許庁(審判部) <不服時: 知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)>	特許法第134条の2(4), (5), 第136条 <第178条(1)>
何人も	特許法第132条の2(1)	何人も	特許法第113条	利害関係人(特許権者を除く)	特許法第123条(2)
特許付与後、登録公告日から6月以内	特許法第132条の2(1)	特許掲載公報の発行日から6月以内	特許法第113条	特許付与後 (特許権消滅後も請求可能)	特許法第123条(1), (3)
取消理由通知に対する意見書提出期間 (訂正の機会が複数回あり得るが、2回目以降の訂正が認められる可能性は低い)	特許法第132条の3(1)→第132条の13(2) 特許法第132条の3(2) 特許法施行規則第13条の4(1)	取消理由通知に対する応答期間(標準60日、在外者90日) (訂正の機会が複数回あり得る)	特許法第120条の5(1) 特許法第17条の5(1), 第120条の5(6)	・答弁書提出期間 ・審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間 ・職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間 ・審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間 (訂正の機会が複数回あり得る)	特許法第134条の2(1)→第134条(1), (2), 第134条の3, 第153条(2), 第164条の2(2) 特許法第17条の5(2), 第134条の2(5)
不可	-	不可	-	不可	-
明細書(クレームを含む)、図面	特許法第132条の3(1), 第42条(2)	クレーム、明細書、図面	特許法第120条の5(2)	クレーム、明細書、図面	特許法第134条の2
・クレームの減縮 ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明	特許法第132条の3(1)→第136条(1)	・クレームの減縮 ・誤記又は誤訳の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 ・クレーム間の引用関係の解消	特許法第120条の5(2)	・クレームの減縮 ・誤記又は誤訳の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 ・クレーム間の引用関係の解消	特許法第134条の2(1)
・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される(特許取消申請の請求がされていないクレームに係る「クレームの減縮」「誤記の訂正」の場合)	特許法第132条の3(3), (5)→第136条(3), (4), (5)	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される(特許異議の申立てがされていないクレームに係る「クレームの減縮」「誤記又は誤訳の訂正」の場合)	特許法第120条の5(9)→第126条(5), (6), (7)	・クレーム拡大不可 ・新規事項追加不可 ・独立特許要件が要求される(特許無効審判の請求がされていないクレームに係る「クレームの減縮」「誤記又は誤訳の訂正」の場合)	特許法第134条の2(9)→第126条(5), (6), (7)
なし	特許法第132条の8(1)	なし	特許法第118条(1)	あり	特許法第145条(1)
ライセンシーの承諾を要件とする規定あり	特許法第132条の3(3)→第136条(8)	ライセンシーの承諾を要件とする規定あり	特許法第120条の5(9)→第127条	ライセンシーの承諾を要件とする規定あり	特許法第134条の2(9)→第127条
訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない	特許法第132条の3(5), 第136条(5)	訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない	-	訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない	-
訂正の効果は遡及する(ただし、条件付きで中用権が認められると判断した大法院判決がある)	特許法第132条の3(3)→第136条(10) (大法院2005.10.14判決2005D1262)	訂正の効果は遡及する	特許法第120条の5(9)→第128条	訂正の効果は遡及する	特許法第134条の2(9)→第128条
15.6月(2018年平均値) (※特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間)	KIPO公表値	7.2月(2018年平均値)	JPO公表値	11.1月(2018年平均値) (※特許及び実用新案の無効審判の平均審理期間)	JPO公表値
150件(2018年) 109件(2017年) (※特許取消申請手続は、2017年3月に導入された制度であるため、2014年~2016年の請求件数のデータはない)	KIPO公表値	1,075件(2018年) 1,251件(2017年) 1,214件(2016年) 364件(2015年) (※異議申立て手続は、2015年4月に再導入された制度であるため、2014年の請求件数のデータはない)	JPO公表値	159件(2018年) 161件(2017年) 140件(2016年) 231件(2015年) 215件(2014年)	JPO公表値
-	-	-	-	-	-

3 裁判所における特許の有効性判断に関する制度

項目		米国		英国	
		(第2部/B.米国/4/4.1参照)		(第2部/C.欧州/4/4.1参照)	
裁判所における特許の有効性を争う手段	侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段	・特許無効の確認訴訟 〈各連邦地方裁判所 →CAFC →最高裁判所〉	28 USC 2201	・特許取消手続 〈特許裁判所/知的財産企業裁判所 →控訴裁判所 →最高裁判所〉	特許法第72条 民事訴訟規則63.6 〈特許法第97条(1)〉
	(知財庁の決定/審決に対する不服申立て)	・特許取消決定に対する訴え 〈米国特許商標庁→CAFC〉	35 USC 319, 329, 141	・特許取消決定に対する訴え 〈イギリス知財庁→特許裁判所〉	特許法第97条(1)
	侵害訴訟における対抗手段(反訴/抗弁)	・無効確認の反訴可 ・無効の抗弁可 〈各連邦地方裁判所 →CAFC →最高裁判所〉	28 USC 2201-2202 35 USC 282(b) FRCP Rule 57	・無効の反訴可 ・無効の抗弁可 〈特許裁判所/知的財産企業裁判所 →控訴裁判所 →最高裁判所〉	特許法第74条, 第61条
	侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁等	不可 (ただし、明白な誤りであれば補充(correct)できる場合がある)	H-W Tech, LC v. Overstock.Com, Inc., 758 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2014) 判決等	可能	特許法第75条(1), 第63条(3),(4)
裁判所による有効/無効の判決の効果		特許無効の確認訴訟及び侵害訴訟 ・無効判断: 事実上、対世的な効力	Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313(1971)判決等	特許取消手続及び侵害訴訟 ・無効判断: 対世効	特許法第72条
裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み		・裁判所は、特許侵害訴訟の提起、決定、判決についてUSPTOに通知する ・当事者が、裁判所/知財庁の審判決結果を通知する	35 USC 290 37 CFR 42.8 :IPR,PGR 37 CFR 1.178(b) :再発行 37 CFR 1.565(a) 査定系再審査 MPEP1418, 1442.04 :再発行 MPEP2282 :査定系再審査	・当事者が、英国裁判所の命令等をUKIPOに通知する ・裁判所は、特許権者がEPOで欧州特許を取り消す申請をしたことを受取る場合がある	民事訴訟規則の実施細則63/パラグラフ14.1 民事訴訟規則63.14(3) UKIPO特許訴訟マニュアル23.10
裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)		・確認訴訟を提起していた場合、当事者系レビュー/付与後レビューの審理は開始されない ・当事者系レビュー/付与後レビュー請求後に提起された確認訴訟は自動的に中止される ・訴訟と再発行/査定系再審査が同時に進行する場合、再発行/査定系再審査の審査が中止される場合がある	35 USC 315(a) :IPR 35 USC 325(a) :PGR MPEP1442.01-02:再発行 MPEP2286 :査定系再審査 37 CFR 1.565(b) 査定系再審査	・UKIPOへ特許取消手続を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取り消しを裁判所に請求できない ・特許の有効性を争う手続が裁判所に係属中の場合、裁判所の許可がなければUKIPOによる特許に関する手続を開始できない ・UKIPOで特許取消手続が係属中に、特許権者が裁判所に侵害訴訟を提起した場合、侵害訴訟が中止される場合がある	特許法第72(7), 第74条(7) UKIPO特許訴訟マニュアル16.12
統計情報		・特許侵害訴訟 405件(2019年(暫定値)) 436件(2018年(暫定値)) 512件(2017年) 546件(2016年) 576件(2015年) ・特許無効の確認訴訟/取消手続 2件(2019年(暫定値)) 2件(2018年(暫定値)) 3件(2017年) 8件(2016年) 7件(2015年)	Darts-ipデータベース	・特許侵害訴訟 16件(2019年(暫定値)) 9件(2018年(暫定値)) 10件(2017年) 13(2016年) 13件(2015年) ・裁判所への特許取消手続 6件(2019年(暫定値)) 11件(2018年(暫定値)) 13件(2017年) 13件(2016年) 9件(2015年)	Darts-ipデータベース
(参考)知財庁における特許の有効性を争う手段		・当事者系レビュー ・付与後レビュー ・査定系再審査	35 USC 311-319 35 USC 321-329 35 USC 302-307	・特許取消手続 ・欧州特許: EPO異議申立て手続 (欧州特許に対しても英独仏の国内特許と同様の手続が可能)	特許法第72条

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

独 国		仏 国	
(第2部/C.欧州/4/4.2参照)		(第2部/C.欧州/4/4.3参照)	
・無効訴訟 〈連邦特許裁判所→連邦最高裁判所〉	特許法第81条、第65条(1)、第66条 EPC第64条(1) 〈特許法第110条(1)〉	・無効訴訟 〈パリ大審裁判所(第3部)→パリ控訴院→破棄院〉	知的財産法第L613条25
・特許取消決定に対する訴え 〈ドイツ特許商標庁→連邦特許裁判所〉	特許法第65条(1)	—	—
・反訴不可 ・無効の抗弁不可 〈各地方裁判所→高等裁判所→連邦最高裁判所〉	—	・無効の反訴可 ・無効の抗弁可 〈パリ大審裁判所(第3部)→パリ控訴院→破棄院〉	知的財産法第L613条25 〈知的財産法第L411条4〉
— (侵害訴訟において特許有効/無効の判断はされない)	—	可能	知的財産法第L613条25、第L614条12
無効訴訟 ・無効判断: 対世効	特許法第21条、22条、第81条(1)	無効訴訟及び侵害訴訟 ・無効判断: 対世効	知的財産法第L613条27
(相互通知に関する明確な規定は存在しない)	—	・裁判所は、特許の取消又は限定に関する最終判決を、フランス産業財産権庁長官に通知する	知的財産法第L613条27
・特許が無効とされる可能性が高い場合、侵害訴訟の審理が中止される場合がある	民事訴訟法第148条	・欧州特許の異議申立ての結論が示されるまで、侵害訴訟の審理が中止される	知的財産法L614条15 民事訴訟法第377-379条
・特許侵害訴訟 114件(2019年(暫定値)) 93件(2018年(暫定値)) 136件(2017年) 171件(2016年) 142件(2015年) 無効訴訟 25件(2019年(暫定値)) 42件(2018年(暫定値)) 35件(2017年) 33件(2016年) 36件(2015年)	Darts-ipデータベース	・特許侵害訴訟 44件(2019年(暫定値)) 70件(2018年(暫定値)) 76件(2017年) 63件(2016年) 79件(2015年) 無効訴訟 5件(2019年(暫定値)) 16件(2018年(暫定値)) 12件(2017年) 12件(2016年) 14件(2015年)	Darts-ipデータベース
・異議申立て手続	特許法第59条	(2020年3月1日～異議申立て手続導入予定)	(PACTE法)
・欧州特許: EPO異議申立て手続 (欧州特許に対しても英独仏の国内特許と同様の手続が可能)			

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

項目		中国		韓国	
		(第2部/D.中国/4/4.1参照)		(第2部/E.韓国/4/4.1参照)	
裁判所における特許の有効性を争う手段	侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段	-	-	-	-
	(知財庁の決定/審決に対する不服申立て)	・審決取消訴訟 〈国家知識産権局→北京知識産権法院〉	専利法第46条(2)	・審決取消訴訟、特許取消決定に対する訴え 〈韓国特許庁→特許法院〉	特許法第186条(1)
	侵害訴訟における対抗手段(反訴/抗弁)	・反訴不可 ・無効の抗弁不可 〈中級人民法院/知識産権法院→最高人民法院〉	〈「特許等知的財産権訴訟手続の若干の問題に関する決定」〉	・反訴不可 ・無効の抗弁可 〈各地方法院→特許法院→大法院〉	大法院(全員合議体) 2012.1.19.言渡2010ダ95390判決
	侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁等			不可 (別途、訂正審判を請求することはできる)	(特許法第136条)
裁判所による有効/無効の判決の効果				侵害訴訟 ・無効判断: 相対効	民事訴訟法第216条, 第218条
裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み		(裁判所において特許の有効/無効の判断はされない)	-	・裁判所は、侵害訴訟が提起された場合及び訴訟手続が終了した場合に、特許審判院長に通知する。 ・特許審判院長は、無効審判手続等が請求された場合、及びその審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があった場合に、裁判所に通知する。	特許法第164条(3),(4)
裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)				・訴訟手続が終結するまで審判手続/特許取消手続の審理が中止される場合がある ・審判手続/特許取消手続の審決確定まで、訴訟手続が中止される場合がある	特許法第164条(1),(2)
統計情報		・特許侵害訴訟 214件(2019年(暫定値)) 583件(2018年(暫定値)) 459件(2017年) 367件(2016年) 280件(2015年)	Darts-ipデータベース	・特許侵害訴訟 23件(2019年(暫定値)) 44件(2018年(暫定値)) 63件(2017年) 58件(2016年) 51件(2015年)	Darts-ipデータベース
(参考)知財庁における特許の有効性を争う手段		・無効宣告請求	専利法第46条(1)	・無効審判 ・特許取消申請	特許法第133条 特許法第132条の2

第2部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

日本	
—	
—	—
・審決取消訴訟、特許取消決定に対する訴え 〈特許庁→知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)〉	特許法第178条(1)
・反訴可 ・無効の抗弁可 〈東京/大阪地方裁判所(専門部)→知的財産高等裁判所(東京高等裁判所)→最高裁判所〉	民事訴訟法第146条 特許法第104条の3
可能	知財高判平成21年8月25日判決(平20(ネ)第10068号)、知財高裁平成26年9月17日判決(平成25(ネ)第10090号)等 (特許法第104条の4)
侵害訴訟 ・無効判断: 相対効	民事訴訟法第115条(1)
・裁判所は、侵害訴訟が提起された場合及び訴訟手続が終了した場合に、特許庁長官に通知する。 ・特許庁長官は、審判手続の請求の有無、その審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があった場合に、裁判所に通知する。 ・裁判所は、侵害訴訟において特許の有効性に関する攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出されたときに、特許庁長官に通知する。	特許法第168条(3),(4),(5)
・訴訟手続が完結するまで審判手続が中止される場合がある ・審判の審決が確定するまで訴訟手続が中止される場合がある	特許法第168条(1),(2)
・特許侵害訴訟 67件(2019年(暫定値)) 72件(2018年(暫定値)) 77件(2017年) 95件(2016年) 80件(2015年)	Darts-ipデータベース
・無効審判 ・異議申立て	特許法第134条の2 特許法第120条の5(2)

第 2 部 米欧中韓における特許権のクレームの訂正、有効性判断に関する制度及び運用等
A. 概括表

B. 米国

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

米国では、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度として、再発行出願(Reissue application)がある。なお、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)は、特許権者が自ら請求することもできるが、第三者が請求することが多いため、「2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用、運用実態及び統計等」に記載した。

1.1 再発行出願(Reissue application)

1.1.1 関連する法令

35 USC(アメリカ合衆国特許法)第 251 条, 第 252 条*1に、再発行出願に関連する規定が定められている。また、MPEP(特許審査手続便覧)第 1400 章*2、及び 37 CFR(アメリカ合衆国特許規則) 1.171-1.178*3*4に、再発行出願に関連する規定が定められている。

35 USC 第 251 条 瑕疵のある特許の再発行*5

(a) 一般

錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

(b) 複数の再発行特許

長官は、特許された対象の独自性を有し、かつ、別々の部分について、複数の再発行特許を発行することができるが、出願人からの請求があり、かつ、当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。

(c) 本法の適用性

特許出願に関する本法の規定は、特許の再発行を求める出願に適用されるが、当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない、又は原特許の出願が権利全体の譲受

¹ 「United States Code Title 35 – Patents(April 2019 update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

² 「Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 1400」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1400.html> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

³ 「Title 37 - Code of Federal Regulations(October 2019 Update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁴ 「37 CFR Subpart B - National Processing Provisions」Cornell law school ウェブサイト内、<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-1/subpart-B#subjgrp94> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁵ 「アメリカ合衆国 特許法(2015年第7改正版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]、※アメリカ合衆国特許法の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイトの諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

人によってなされた場合は、権利全体の譲受人が再発行の出願をし、それについての宣誓をすることができる。

(d) クレームの範囲を拡大する再発行特許

原特許の付与から2年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。

1.1.2 審理機関

再発行出願は、米国特許商標庁(USPTO)の審査官によって審査される(37 CFR 1.176(a))。審査官の決定に対して不服があるときは、特許権者は特許審理審判部(PTAB)に審判請求をすることができる(35 USC 第134条, 37 CFR 41.31)。

37 CFR §1.176 再発行特許についての審査⁶

(a) 再発行出願は、非再発行、非仮出願の場合と同一の方式で審査され、かつ、非再発行出願に関する規則の要件の全てに従うものとする。再発行出願は、審査官により他の出願に先立って処理される。

(b) 原特許クレームの主題と先にクレームされていない主題との間で限定が要求されることがある(原特許クレームのみに係る限定は要求されない)。限定要求がされた場合は、原特許クレームの主題は、再発行出願においてその特許クレームの全てについての権利放棄が提出されているときを除き(出願人は、当該権利放棄を取り下げることができない)、擬制的に選択されているものとみなされる。

35 USC 第134条 特許審理審判部への審判請求

(a) 特許出願人

何れかのクレームが2度に亘り拒絶された特許出願人は、審判請求手数料を納付した上で、主任審査官の決定に対して特許審理審判部に審判請求をすることができる。

(b) 特許所有者

再審査手続における特許所有者は、審判請求手数料を納付した上で、主任審査官によるクレームの最終拒絶に対して特許審理審判部に審判請求をすることができる。

1.1.3 再発行出願の請求人

再発行出願の請求人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者である。特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付されていなければならない(37 CFR 1.172(a), MPEP 1410.01-02)。

37 CFR § 1.172 再発行出願人

(a) 再発行の出願人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者とする。再発行出願には、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付されていなければならない。再発行に同意する全ての譲受人は、再発行出願に関して、§ 3.73(c)の規定による提出物を提出することにより、自己の所有権を確認しなければならない。

⁶ 「アメリカ合衆国 特許規則 (連邦規則法典第 37 巻, 2018 年 1 月 16 日改正)」 JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]、※アメリカ合衆国特許規則の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイトの諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

(b) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法定代理人又は譲受人に付与される。

1.1.4 再発行出願の請求期間

特許の発行後、特許の満了前まで再発行出願することができる(35 USC 第251条(a))。

1.1.5 再発行出願における訂正の対象

再発行出願における訂正の対象は、クレーム、明細書及び図面等である(35 USC 第251条(a), MPEP 1402)。

MPEP 1402 Grounds for Filing [R-08.2017]

A reissue application is filed to correct an error in the patent, where, as a result of the error, the patent is deemed wholly or partly inoperative or invalid. An error in the patent arises out of an error in conduct which was made in the preparation and/or prosecution of the application which became the patent.

There must be at least one error in the patent to provide grounds for reissue of the patent. If there is no error in the patent, the patent will not be reissued. The present section provides a discussion of what may be considered an error in the patent upon which to base a reissue application.

In accordance with 35 U.S.C. 251, the error upon which a reissue is based must be one which causes the patent to be “deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent.” Thus, an error under 35 U.S.C. 251 has not been presented where the correction to the patent is one of spelling, or grammar, or a typographical, editorial or clerical error which does not cause the patent to be deemed wholly or partly inoperative or invalid for the reasons specified in 35 U.S.C. 251. These corrections to a patent do not provide a basis for reissue (although these corrections may also be included in a reissue application, where a 35 U.S.C. 251 error is already present), and may be made via a certificate of correction; see MPEP § 1481.

The most common bases for filing a reissue application are:

- (A) the claims are too narrow or too broad;
- (B) the disclosure contains inaccuracies;
- (C) applicant failed to or incorrectly claimed foreign priority; and
- (D) applicant failed to make reference to or incorrectly made reference to prior copending applications.

(仮訳*7) MPEP § 1402 出願の理由 [R-08.2017]

再発行特許は、誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために出願する。特許における誤りは、出願書類作成及び／又は出願手続において行為上の誤りがあり、その出願が特許された場合に発生する。

特許の再発行を求める理由を提示する場合には、その特許において少なくとも1つの誤りが存在してなければならない。特許に誤りが存在しなければ、その特許は再発行され

⁷ (仮訳) とある日本語の条文又は規則は、英文の原文を日本国際知的財産保護協会が翻訳したものである。

ない。この項では、何が特許における誤りとみなされ、再発行出願の基礎となるのかについて論じる。

35 USC 第 251 条の規定によると、再発行の基礎となる誤りは、特許が「明細書若しくは図面における欠陥を理由として、又は特許権者が特許において主張可能なものより多い若しくは少ない権利を主張していることを理由として、それが全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる」原因となる誤りを基礎としなければならない。したがって特許に対する訂正が、スペル、文法、タイピング、編集上又は記載上の誤りのいずれか1つであって、35 USC 第 251 条に規定する理由によって特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる状況が生じない場合、35 USC 第 251 条に基づく誤りは存在していない。このような特許に対する訂正は再発行の基礎とされず（ただしこのような訂正についても、35 USC 第 251 条に基づく誤りが既に存在している場合には、併せて再発行出願に含むことができる）、訂正証明書によって行うことができる。MPEP 1481 を参照されたい。

再発行出願の基礎として最も一般的なものを次に示す。

- (A) クレームが狭すぎる又は広すぎる。
- (B) 開示に不正確な内容が含まれている。
- (C) 出願人が外国の優先権を主張していない、又は不正確に主張している。
- (D) 出願人が先に行われた同時係属中の出願を引用していない、又は不正確に引用している。

1.1.6 再発行出願における訂正の目的

誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために、再発行出願をすることができる(35 USC 第 251 条(a), MPEP 1402)。

1.1.7 再発行出願における訂正の実体要件

再発行を求める出願に新規事項を追加することはできない(35 USC 第 251 条(a), 37 CFR 1.173(a))。原特許の付与から2年以内にされた再発行出願では、原特許のクレームの範囲を拡大することが可能である(35 USC 第 251 条(a), (d), 37 CFR 1.173(a))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

37 CFR §1.173 再発行明細書、図面及び補正書

(a) 再発行出願の内容

再発行出願は、その特許に関する、クレームを含む全明細書及び図面を含まなければならない。その出願に新規事項を導入してはならない。原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は、原特許の付与日から2年以内に特許法第 251 条に従って出願がされる場合を除き、付与されない。

1.1.8 再発行出願における口頭審理の有無

再発行出願の審査においては、口頭審理(Oral hearing)に関する規定はない。

なお、再発行出願における審査官の決定に対する特許審理審判部(PTAB)への審判請求においては、口頭審理が行われる場合がある(MPEP 1209, 37 CFR 41.47)。

1.1.9 再発行出願における訂正時のライセンシーの承諾

再発行出願においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び/又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。^{*8}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

1.1.10 再発行出願におけるクレームの訂正の効果

再発行出願においてクレームが実質的に訂正された場合には中用権(intervening rights)^{*9}が発生し、対象製品がたとえ訂正後のクレームを侵害していたとしても、訂正前に製造等された製品については損害賠償や差止めの対象とならず、たとえ訂正後であっても実施を継続することができる場合がある(35 USC 第 252 条, MPEP 1460)。MPEP 1460 には、「絶対的な」中用権("Absolute" intervening rights)と、「衡平法上の」中用権("equitable" intervening rights)に関する規定がある。

なお、中用権は、クレームの範囲を拡大・変更した場合の他、クレームの範囲を減縮した場合にも発生し得る。例えば、クレームの範囲を拡大する訂正をした場合において、対象製品が訂正後のクレームを侵害しているが、訂正前のクレームを侵害していない場合などに中用権が発生し得る。また、クレームの範囲を減縮する訂正をした場合において、対象製品が訂正前及び訂正後のクレームを文言上は侵害しているが、訂正前のクレームが無効と判断される場合には訂正前のクレームの侵害には当たらないとして中用権が発生する場合があります。^{*10*11*12}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 252 条 再発行の効力

原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、すべての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように補正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし、原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、そのときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するものとする。

再発行特許は、再発行特許によって特許された対象物を、再発行特許の付与前に合衆国において生産し、購入し、販売の申出をし、使用し、若しくは合衆国に輸入した者又は

⁸ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

⁹ 35 USC 第 252 条に基づく権利。日本の特許法第 80 条に基づく通常実施権とは別物。

¹⁰ 「特許後のクレーム拡張制度の提案」パテント 2015 Vol.68 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201512/jpaapatent201512_095-106.pdf [最終アクセス日: 2019年12月26日]

¹¹ 「米国における特許の有効性に関連する手続きについて」パテント 2009 Vol.62 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200911/jpaapatent200911_063-072.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

¹² 「国際知財司法シンポジウム 2018」の報告(第2日目) P.75, URL: http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/JISP2018_4c_071_082.pdf [最終アクセス日: 2020年2月3日]

その事業の承継人が、そのようにして生産され、購入され、販売の申出がされ、使用され、若しくは輸入された対象物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は他人に、使用させ、販売の申出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものではない。ただし、当該物の生産、使用、販売の申出又は販売が、再発行特許に係る有効なクレームであって、原特許の中に存在していたものを侵害する場合は、この限りでない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり生産され、購入され、販売の申出がされ、使用若しくは輸入された物に関する製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続又は再発行の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造、使用、販売の申出若しくは販売を規定することができる。裁判所はまた、再発行により特許された方法の実施であって、再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施も規定することができる。前記規定は、再発行の付与前に行われていた投資又は開始されていた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。

MPEP § 1460 Effect of Reissue [R-08.2017]

The effect of the reissue of a patent is stated in 35 U.S.C. 252. With respect to the Office treatment of the reissued patent, the reissued patent will be viewed as if the original patent had been originally granted in the amended form provided by the reissue. With respect to intervening rights resulting from the reissue of an original patent, the second paragraph of 35 U.S.C. 252 provides for two separate and distinct defenses to patent infringement under the doctrine of intervening rights: "Absolute" intervening rights are available for a party that "prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent," and "equitable" intervening rights may be provided where "substantial preparation was made before the grant of the reissue." See *BIC Leisure Prods., Inc., v. Windsurfing Int'l, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1220, 27 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1993).

(後略)

(仮訳) MPEP § 1460 再発行の効力 [R-08.2017]

特許の再発行の効力は 35 USC 第 252 条に規定されている。再発行特許の USPTO の取扱いに関して、再発行特許は、再発行によって提示される補正態様によって、原特許が最初から付与されていたものとして認識される。原特許の再発行によって生じる中用権 (intervening rights) に関して 35 USC 第 252 条第 2 パラグラフは、中用権の原則に基づき、分離して区別される、次の 2 種類の特許権侵害に対する抗弁を規定している。すなわち「再発行特許によって特許される対象物について、再発行の付与前に、米国内で製造、購入、販売の申出若しくは使用を行った者、又は米国に輸入した」者が利用可能な「絶対的な」中用権 ("Absolute" intervening rights) と、「再発行の付与前に実質的な準備を行った」場合に利用可能な「衡平法上の」中用権 ("equitable" intervening rights) である。 *BIC Leisure Prods., Inc., v. Windsurfing Int'l, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1220, 27 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1993) を参照。

(後略)

1.1.11 再発行出願に関連する統計情報

再発行出願を含む特許(植物特許を含む)の平均審理期間(出願から登録又は放棄までの平均期間)は23.8月(2019年度*¹³(暫定値))*¹⁴である。なお、再発行出願のみの平均審理期間は、公表されていない。

再発行の出願件数及び登録件数の推移を以下に示す*¹⁵。

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度(暫定値)
出願件数	1,087	1,072	1,049	989	1,069
登録件数	531	459	360	500	538

¹³ USPTOの各年度の統計情報は、各年の10月1日から翌年の9月末までの期間の統計情報である。例えば、2019年度の統計情報は、2018年10月1日から2019年9月末までの期間の統計情報である。

¹⁴ 「FY 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT」(P.166) USPTOウェブサイト内、URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]、2019年のデータは暫定値であり、最終的な値は2020年の年次報告書にて公表される予定。

¹⁵ 「FY 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT」(P.166) USPTOウェブサイト内、URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]、2019年のデータは暫定値であり、最終的な値は2020年の年次報告書にて公表される予定。

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

1.2.1 訂正時のライセンシーの承諾について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-1,2-2)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q1,2)によると、当事者間のライセンス契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もある。ライセンサー側の立場の場合は、できるだけ訂正の自由度を確保したいが、ライセンシー側の立場の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被るリスクを回避したいなどの意見があった。また、非独占的ライセンス契約の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによって権利範囲から外れた部分は自由に実施できる(ロイヤルティを支払わなくてよくなる)ため、ライセンシーが不測の損害を被ることはあまりないのではないかとの意見もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q1-1,1-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q1)によると、クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。また、当事者間のライセンス契約の条件はケースバイケースであり、例えば、「クレームを減縮する訂正を行う前にライセンシーの同意を必要とする」及び／又は「クレームを特定の範囲まで減縮する訂正を行う場合にはライセンス契約を終了する」などの条件を定めることがある。

1.2.2 新規事項追加の判断について

海外アンケート調査結果(参考資料 6/ 米国 / Q1-5)では、事例(i)～(iii)の新規事項追加の判断について、以下の回答が得られた。なお、事例(i)～(iii)は、特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されているものである。

(1) 事例(i)

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合（いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*16）であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*17

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、クレームに係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答をした4者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断した。その理由として、明細書に記載されている CD-ROM は「ディスク」の一種であるためクレームの訂正をサポートしている、「ディスク」は CD-ROM を含む包括的な用語であり訂正後のクレームは明細書の記載に裏付けられている(35 USC 第 112 条(a), MPEP 2163.06)と思われるなどの意見があった。

*16 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって E PC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*17 「特許実用新案審査基準(第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]
「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

(2) 事例(ii)

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*18とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*19

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム:「陽イオンとしてNa イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤」
- ・訂正後のクレーム:「陽イオンとしてNa イオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃ イオンの場合を除く。)を主成分とする鉄板洗剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとしてCO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤が開示されており、具体例として陽イオンをNa イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答した4者のうち、「新規事項追加に該当する」と判断した者が2者、「新規事項追加に該当しない」と判断した者が1者、「わからない」と判断した者が1者であった。「新規事項追加に該当する」と判断した理由として、否定的限定は当初明細書の開示内容によって裏付けられていなければならない(MPEP 2173.05(i))という要件を満たしていない、「陰イオンがCO₃ イオンの場合を除く」ことを明細書で詳細に記載していなければ新規事項追加とみなされるであろうなどの意見があった。「このタイプの訂正形式は、米国では一般的に使用されていない」との意見もあり、このために判断が分かれた可能性も考えられる。

*18 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国:「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO):「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国:「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxszjsczn/index.htm
- ・韓国:「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*19 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

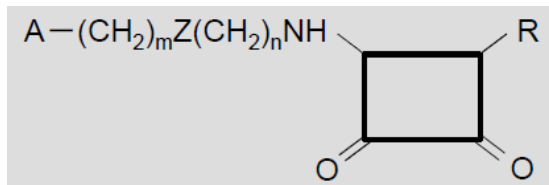
「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

(3) 事例(iii)

マーカッシュ形式等の択一形式で記載されたクレームにおいて、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*20}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



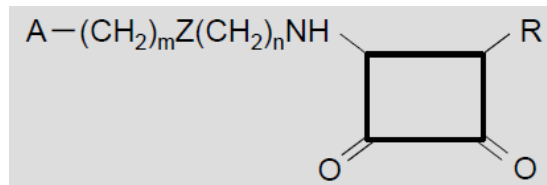
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答をした3者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断した。その理由として、訂正後のクレームの範囲が訂正前のクレームにおいて裏付けられていると判断されるため、「R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよい」という当初明細書の開示はRの選択肢がリスト内の化学物質のいずれか1つ又は複数であることに対する主張をサポートするためなどの意見があった。

^{*20} 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

1.2.3 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q2-5)では、「衡平法上の中用権」による損害賠償額の判断に関連する事件の情報(*Visto Corp. v. Sproqit Techs., Inc.*, 413 F. Supp. 2d 1073, 1090(N.D. Cal. 2006))が得られた。また、米国では中用権が発生することについて、再発行出願によりクレームを拡大する訂正が認められる以上、中用権は必要と言える一方、クレームの拡大以外の訂正については、中用権の適用は最小限に抑えるべきであるなどの意見があった。

国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q4)によると、中用権が発生するような訂正をしなくてすむように、権利化段階で多様な観点の多くの従属クレームを作成するように留意しているユーザーもあった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/米国/Q1-6)によると、「衡平法上の中用権」による損害賠償額の判断について、35 USC 第284条に、「合理的なロイヤリティ (reasonable royalty)」について述べられており、*Georgia-Pacific* 判決に基づく「架空の交渉 (hypothetical negotiation)」に基づき算定することができる。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/米国/Q4)によると、「衡平法上の中用権」の普遍的で明確な判断基準はないが、「衡平法上の中用権」に関する判例がいくつかある(例えば、*Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating and Packaging Inc.*, 756 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1985)など)。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

米国では、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度として、2011年の法改正(AIA: America Invents Act)により導入された当事者系レビュー(Inter Partes Review)及び付与後レビュー(Post-Grant Review)と、2011年の法改正前から存続している査定系再審査(Ex Parte Reexamination)がある。なお、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)は、特許権者が自ら請求することもできるが、第三者が請求することが多いため、「2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用、運用実態及び統計等」に記載した。

USPTO は、2019年3月15日にAIA (America Invents Act)レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始している。試行プログラムでは、訂正クレームに対するAIA レビュー申請人の反論内容、及び/又はPTABの予備的見解を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を申し立てることができることが規定されている。

2.1 当事者系レビュー(Inter Partes Review : 「当事者系再審査」とも表記する)

2.1.1 関連する法令

35 USC(アメリカ合衆国特許法)第31章(第311-319条)^{*21}に、当事者系レビューに関連する規定が定められている。また、37 CFR(アメリカ合衆国特許規則)42.100-42.123^{*22*23}に、当事者系レビューに関連する規定が定められている。

35 USC 第 311 条 当事者系再審査^{*24}

(a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許の所有者でない者は、特許の当事者系再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

(b) 範囲

当事者系再審査の請願人は、第102条又は第103条に基づいて生じ得る理由のみ、及び特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として、特許の1又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。

(c) 提出期限*

当事者系再審査を求める請願は、次の日の内の何れか遅い方の後に提出しなければならない。

- (1) 特許の付与から9月である日、又は

²¹ 「United States Code Title 35 - Patents(April 2019 update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

²² 「Title 37 - Code of Federal Regulations(October 2019 Update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

²³ 「37 CFR Subpart B - Inter Partes Review」Cornell law school ウェブサイト内、<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-42/subpart-B> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

²⁴ 「アメリカ合衆国 特許法(2015年第7改正版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

(2) 付与後再審査が第32章に基づいて開始される場合は、当該付与後再審査の終結の日注：公法112-274第1条(d), 126 Stat.2456(2013年1月14日)に従って、(c)の提出期限は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受けない特許に適用されない。

2.1.2 審理機関

当事者系レビューは、米国特許商標庁(USPTO)の特許審理審判部(PTAB)によって審理される(35 USC 第316条(c), 37 CFR 42.108)。長官が指定する少なくとも3名の特許審理審判部の構成員によって審理される(35 USC 第6条(c))。当事者系レビューの当事者は、特許審理審判部の決定に対して不服があるときは、合衆国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に上訴することができる(35 USC 第319条, 第141条(c))。

35 USC 第316条 当事者系再審査の実施

(c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の当事者系再審査を第6条に従って実施するものとする。

35 USC 第6条 特許審理審判部

(c) 3名の構成員からなる合議体

個々の審判請求、由来手続、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも3名の特許審理審判部の構成員によって審理されるものとする。再審査は、特許審理審判部のみが行うことができる。

35 USC 第319条 上訴

第318条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第141条から第144条までに従って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を有するものとする。

35 USC 第141条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

(c) 付与後及び当事者系再審査

当事者系再審査又は付与後再審査の当事者であって、第318条(a)又は(場合により)第328条(a)に基づく特許審理審判部の最終決定書に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

なお、2019年9月末時点において、米国特許商標庁(USPTO)の特許審理審判部(PTAB)の職員数は383名である*25。特許審理審判部に在籍する特許審判官(APJ: Administrative Patent Judge)には技術系・法律系の区別はなく、すべての特許審判官が技術及び法律の知識を有することが採用条件となっている。USPTO 審査官から特許審判官になる者の他、外部で弁護士を行っていた者やUSPTO内部の法律部門に所属していた者など様々なバックグラウンドの者が特許審判官となっている。*26

²⁵ 「FY 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT」(P.12) USPTO ウェブサイト内、URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf> [最終アクセス日: 2020年2月12日]

²⁶ 「AIA後の米国における特許付与後の手続き」tokugikon 2018.1.25 no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonsh>

2.1.3 当事者系レビューの請求人

特許の所有者でない者は、特許の当事者系レビューを開始するための請願を庁に提出することができる(35 USC 第311条(a))。特許権者は申立書の送達日から21日以内に、特許審判部(PTAB)に対してすべての真の利害関係人を特定しなければならない(35 USC 第312条(a)(2), 37 CFR 42.8)。

なお、独占的ライセンスは真正な利害関係人に含まれるが、非独占的ライセンスは真正な利害関係人とみなされない^{*27}。

35 USC 第312条 請願

(a) 請願要件

第311条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

- (1) 請願に、第311条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと
- (2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること
- (3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること
 - (A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している、特許及び印刷刊行物の写し、及び
 - (B) 請願人が鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付ける証拠及び意見についての宣誓供述書又は宣言書
- (4) 請願が、長官が行政規則によって要求するその他の情報を提供していること
- (5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所有者の指定代理人に提供していること

37 CFR § 42.8 Mandatory notices. (Subpart A— Trial Practice and Procedure)

(a) Each notice listed in paragraph (b) of this section must be filed with the Board:

- (1) By the petitioner, as part of the petition;
- (2) By the patent owner, or applicant in the case of derivation, within 21 days of service of the petition; or
- (3) By either party, within 21 days of a change of the information listed in paragraph (b) of this section stated in an earlier paper.

(b) Each of the following notices must be filed:

- (1) Real party-in-interest. Identify each real party-in-interest for the party.
- (2) Related matters. Identify any other judicial or administrative matter that would affect, or be affected by, a decision in the proceeding.
- (3) Lead and back-up counsel. If the party is represented by counsel, then counsel must be identified.
- (4) Service information. Identify (if applicable):
 - (i) An electronic mail address;
 - (ii) A postal mailing address;

i/288/288tokusyu4.pdf [最終アクセス日: 2020年1月20日]

²⁷ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

- (iii) A hand-delivery address, if different than the postal mailing address;
- (iv) A telephone number; and
- (v) A facsimile number.

(仮訳) 37 CFR § 42.8 通知義務 (サブパート A- 審判プラクティスと手続)

(a) このセクションのパラグラフ(b)にリストされている各通知は、審判部に提出されなければならない。

- (1) 請願の一部として、請願者により提出されること
- (2) 特許所有者又は出願人により、申立の送達から 21 日以内に提出されること
- (3) いずれかの当事者により、このセクションのパラグラフ(b)にリストされた情報の変更から 21 日以内に提出されること

(b) 次の各通知が提出されなければならない。

- (1) 真の利害関係人。当事者の真の利害関係人のそれぞれを特定する。
- (2) 関連事項。審判手続の決定に影響を与える、又は影響を受ける、他の司法又は行政の事項を特定する。
- (3) リード及びバックアップ弁護士。弁護士が当事者を代理している場合、弁護士を特定しなければならない。
- (4) サービス情報。(該当する場合は)特定する。
 - (i) 電子メールアドレス
 - (ii) 郵便先住所
 - (iii) 郵便先住所と異なる場合は、配達先住所
 - (iv) 電話番号
 - (v) ファックス番号

2.1.4 当事者系レビューの請求期間

当事者系レビューを求める請願は、特許の付与から 9 月後の日、又は付与後レビューの終結の日の何れか遅い方の後に提出することができる(35 USC 第 311 条(c))。

2.1.5 当事者系レビューにおける訂正の機会

レビューの開始決定後 3 か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の訂正を求める申立(Motion to Amend、以下 MTA と略す)を 1 回提出することができる(35 USC 第 316 条(d)(1), 37 CFR 42.120(b), 42.121(a))。その後の追加の訂正を求める申立は、審判部による承認が必要となり、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可され得る(35 USC 第 316 条(d)(2), CFR 42.121(c))。

なお、当事者系レビューのみの統計情報ではないが、PTAB による当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許(Covered Business Method: CBM)レビュー^{*28}において、1 回目の訂正が認められる可能性が低いことを示す統計情報が USPTO により公表されている(2013 年度～2018 年度^{*29}の累計で、訂正を求める申立(MTA)の決定があった

²⁸ ビジネスモデル特許レビューについては、2020 年 9 月 16 日までの暫定的な制度であるため、今回の調査対象としていない。

²⁹ USPTO の各年度の統計情報は、各年の 10 月 1 日から翌年の 9 月末までの期間の統計情報である。例えば、2018 年度

205 件のうち訂正が全面的又は部分的に認められたのは 21 件(約 10%)に留まっている)。1 回目の訂正の後に追加の訂正を申し立てることが認められる可能性はあるが(35 USC 第 316 条(d)(2), CFR 42.121(c))、追加の訂正(2 回目以降の訂正)が認められる可能性はさらに低い。従来、当事者系レビューにおいて訂正クレームが特許性を有していることの説明責任は特許権者が負うという運用になっていたが、特許性欠如の立証責任は請求人側にあると判断した Aqua Products 判決^{*30}の後、USPTO は当事者系レビュー及び付与後レビューにおいて訂正クレームの立証責任は特許権者がないことが明記されたガイダンス^{*31}を 2017 年 11 月 21 日に公表した。この判決以降、訂正を求める申立(MTA)の件数が増加傾向にあるとの報告もある^{*32}。また、これ以降、訂正クレームの認容率が変化する可能性もあるとの現地代理人からの意見もあったが^{*33}、本調査研究の執筆時点では確認されていない。

(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 316 条 当事者系再審査の実施

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査中は、特許所有者は、次の方法の 1 又は複数によりその特許を補正する 1 の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第 317 条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は長官が定める行政規則によって許可される場合は、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

37 CFR § 42.120 Patent owner response.

(a) Scope. A patent owner may file a response to the petition addressing any ground for unpatentability not already denied. A patent owner response is filed as an opposition and is subject to the page limits provided in § 42.24.

の統計情報は、2017 年 10 月 1 日から 2018 年 9 月末までの期間の統計情報である。

³⁰ 「In re Aqua Products, Inc., 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)」, URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

³¹ 「Guidance on Motions to Amend in view of Aqua Products(November 21, 2017)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

³² 「当事者系レビューの申立てで成功するための戦略(知財管理 Vol.69 No.7 2019)」及び「IPR におけるクレーム補正申立の実態に関する調査研究(知財管理 Vol.69 No.8 2019)」[最終アクセス日: 2020 年 2 月 3 日]

³³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

(b) Due date for response. If no time for filing a patent owner response to a petition is provided in a Board order, the default date for filing a patent owner response is three months from the date the inter partes review was instituted.

(仮訳) 37 CFR § 42.120 特許所有者の応答

(a) 範囲。特許所有者は、まだ拒絶されていない不特許事由に関する申立に対する応答を提出することができる。特許所有者の応答は異議として提出され、§ 42.24 に基づくページ制限の対象となる。

(b) 応答のための期限。申立に対する特許所有者の応答を提出するための期間が審判部により示されていない場合、特許所有者の応答を提出するためのデフォルトの期間は、当事者系レビューが開始された日から3ヶ月である。

37 CFR § 42.121 Amendment of the patent.

(a) Motion to amend. A patent owner may file one motion to amend a patent, but only after conferring with the Board.

(1) Due date. Unless a due date is provided in a Board order, a motion to amend must be filed no later than the filing of a patent owner response.

(2) Scope. A motion to amend may be denied where:

(i) The amendment does not respond to a ground of unpatentability involved in the trial; or

(ii) The amendment seeks to enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new subject matter.

(3) A reasonable number of substitute claims. A motion to amend may cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims. The presumption is that only one substitute claim would be needed to replace each challenged claim, and it may be rebutted by a demonstration of need.

(b) Content. A motion to amend claims must include a claim listing, which claim listing may be contained in an appendix to the motion, show the changes clearly, and set forth:

(1) The support in the original disclosure of the patent for each claim that is added or amended; and

(2) The support in an earlier-filed disclosure for each claim for which benefit of the filing date of the earlier filed disclosure is sought.

(c) Additional motion to amend. In addition to the requirements set forth in paragraphs (a) and (b) of this section, any additional motion to amend may not be filed without Board authorization. An additional motion to amend may be authorized when there is a good cause showing or a joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance a settlement. In determining whether to authorize such an additional motion to amend, the Board will consider whether a petitioner has submitted supplemental information after the time period set for filing a motion to amend in paragraph (a)(1) of this section.

(仮訳) 37 CFR § 42.121 特許の補正

(a) 補正の申立。特許権者は審判部と協議した後に限り、特許補正の申立を行うことができる。

(1) 申立の期日。審判部の命令において期日が定められていない限り、補正の申立は特許権者の応答時又はその前に行わなければならない。

(2)申立の範囲。次の場合には補正の申立を却下することができる。

(i)補正が審判に関係する不特許事由に対応していない。

(ii)補正が特許クレームの範囲拡張又は新規主題の導入を求めている。

(3)差替えクレーム数の合理性。補正の申立では、争点とされるクレームの取消、又は合理的な数の差替えクレームの提示を行うことができる。争点とされる各クレームの差替えに必要なクレームは1つのみであると推定されるが、必要性を証明することによって、この推定に反論することができる。

(b)申立の内容。クレーム補正の申立にはクレームのリストを含まなければならない、このクレームのリストは申立書の附属書に含み、明確に変更箇所を示し、更に次を記載することができる。

(1)追加又は補正された各クレームの、特許出願時の開示内容における裏付け

(2)先に行われた出願の開示による出願日の利益を求める各クレームについての、先に行われた出願の開示内容における裏付け

(c)追加的な補正の申立。この項のパラグラフ(a)及び(b)に示す要件に追加する、追加的な補正の申立は、審判部の認可を得なければ行うことができない。追加的な補正の申立は、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可することができる。この追加的な補正の申立を認可するのか否かの判断において審判部は、この項のパラグラフ(a)(1)に示す補正の申立のために定められている期日後に、申請人が補充的情報を提出したのか否かについて考慮する。

USPTOは、2019年3月15日にAIA (America Invents Act)レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラム^{*34}を開始した。この試行プログラムは、約1年後に、試行期間中に得られた情報を基に再評価される予定である。試行プログラムでは、訂正クレームに対するAIAレビュー申請人の反論内容、及び/又はPTABの予備的見解を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を申し立てることができることが規定されている。この点からは、1回目の訂正で特許有効の審決が得られない場合に、これまでよりは2回目の訂正が認められる可能性が増すものと思われる^{*35}。

AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムの概要^{*36}

- ・3月15日以降にAIAレビューの審理開始決定がなされた事件が、試行プログラムの対象となる。
- ・AIAレビューで特許無効を主張された特許権者は、AIAレビューの審理開始決定から12週間以内にクレーム訂正の申立をすることができる。
※2018年10月29日付改定案では、クレーム訂正の申立をすることができるのは、審理開始決定から6週間以内とされていた。
- ・特許権者は、クレーム訂正の申立のなかで、PTABによる予備的見解 (preliminary guidance) の通知を希望するか否かについての意思表示を行うことができる。

³⁴ 「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/new-pilot-program-concerning-motions> [最終アクセス日: 2020年1月7日]

³⁵ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³⁶ 「USPTO、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始(2019年4月10日)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2019/20190410-1.pdf [最終アクセス日: 2020年1月7日]

※2018年10月29日付改定案では、クレーム訂正の申立がなされた場合には、必ずPTABによる予備的見解が通知されることとなっていた。なお、2018年10月29日付改定案では、予備的見解は preliminary decision と呼ばれていた。

- AIA レビュー申請人は、特許権者によるクレーム訂正の申立の期限日から12週間以内に反論 (opposition) を提出することができる。

※2018年10月29日付改定案では、AIA レビュー申請人が反論を提出できるのは、特許権者による訂正申立の期限日から6週間以内とされていた。

- 特許権者が、クレーム訂正の申立のなかでPTABによる予備的見解を要求した場合、PTABは、AIA レビュー申請人による反論の提出期限日から4週間以内に、特許権者が提案した訂正クレームが特許可能性を有しているか否かといった点などについて、その後の審決に対する拘束力を持たない予備的見解を作成する。
- 訂正クレームに対するAIA レビュー申請人の反論内容、及び又はPTABの予備的見解 (特許権者が予備的見解を要求した場合) を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を希望する場合、同特許権者は期限内 (試行プロジェクトの説明書では、AIA レビュー申請人による反論の提出期限日から6週間以内という期限が例示されている) にクレームの再訂正を申立てることができる。

※2018年10月29日付改定案では、特許権者が再訂正の申立をすることができる期間は、PTABによる予備的見解の通知から6週間以内とされていた。

- AIA レビュー申請人は、特許権者による再訂正の申立がなされた場合、再び反論を行うことができる。反論提出期限は、通常は特許権者による再訂正の申立から6週間以内とされる。さらに、AIA レビュー申請人による反論に対して、特許権者は3週間以内に弁駁書を提出することができ、それに対してAIA レビュー申請人は、3週間以内に再弁駁書を提出することができる。

※2018年10月29日付改定案では、AIA レビュー申請人による反論は特許権者による再訂正申立から1月以内、特許権者による弁駁書の提出はAIA レビュー申請人の反論から1月以内、AIA レビュー申請人による再弁駁書の提出は特許権者の弁駁書から1月以内とされていた。

- 以上のやり取りの後、口頭弁論が行われ、最終審決が下される。

2.1.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.1.7 当事者系レビューにおける訂正の対象

クレームのみが訂正の対象となり得る(35 USC 第316条(d), 37 CFR 42.121)。

2.1.8 当事者系レビューにおける訂正の目的

当事者系レビューが申し立てられたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提示を行うことができる(35 USC 第316条(d)(1), 37 CFR 42.121(a)(3))。

2.1.9 当事者系レビューにおける訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(35 USC 第316条(d)(3), 37 CFR 42.121(a)(2)(ii))。また、審判に係る不特許事由に対応していない訂正は認められない(37 CFR 42.121(a)(2)(i))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.10 当事者系レビューにおける口頭審理の有無

当事者系レビューにおいて、何れの当事者にも手続の一環として口頭審理(Oral hearing)を受ける権利が与えられる(35 USC 第316条(a)(10))。

35 USC 第316条 当事者系再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

- (1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封印をされる意図で提出された請願又は書類は、封印をすべきとの申立を伴う場合は、申立についての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので、この限りでない。
- (2) 第314条(a)に基づき再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこと
- (3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること
- (4) 本章に基づく当事者系再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること
- (5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が次の事項に限定されることを含めて、示すこと
 - (A) 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書、及び
 - (B) それ以外の、裁判のために必要なもの
- (6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な利用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること
- (7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること
- (8) 当事者系再審査の開始後での、第313条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること
- (9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること
- (10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること
- (11) 当事者系再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から1年以内に発行されるよう要求すること。ただし、長官は、証明される十分

な理由があるときは、この1年期間を6月以内で延長することができ、また、第315条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。
(12) 第315条(c)に基づく併合を要求するための期間を設定すること、及び
(13) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供すること

2.1.11 当事者系レビューにおける訂正時のライセンシーの承諾

当事者系レビューにおいてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない^{*37}。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.12 当事者系レビューにおけるクレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

当事者系レビューにおいて、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。訂正後のクレームは特許性がないと判断された場合、クレームの訂正はIPRの最終決定に基づき発行される証明書(Certificate)に記載されない。訂正後のクレームは特許性があると判断された場合にのみ、訂正後のクレームが当該証明書に記載される(35 USC 第318条(b), 37 CFR 42.80)。^{*38}

(「2.4 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第318条 審理審判部の決定

(a) 最終決定書

当事者系再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第316条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

³⁷ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³⁸ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

2.1.13 当事者系レビューにおけるクレームの訂正の効果

当事者系レビューにおいてクレームが実質的に訂正された場合には中用権(intervening rights)^{*39}が発生し、対象製品がたとえ訂正後のクレームを侵害していたとしても、訂正前に製造された製品については損害賠償や差止めの対象とならず、たとえ訂正後であっても実施を継続することができる場合がある(35 USC 第 318 条(c)で準用する 35 USC 第 252 条, MPEP 1460)。

MPEP 1460 には、「絶対的な」中用権("Absolute" intervening rights)と、「衡平法上の」中用権("equitable" intervening rights)に関する規定がある。

なお、中用権は、クレームの範囲を拡大・変更した場合の他、クレームの範囲を減縮した場合にも発生し得る。例えば、クレームの範囲を拡大する訂正をした場合において、対象製品が訂正後のクレームを侵害しているが、訂正前のクレームを侵害していない場合などに中用権が発生し得る。また、クレームの範囲を減縮する訂正をした場合において、対象製品が訂正前及び訂正後のクレームを文言上は侵害しているが、訂正前のクレームが無効と判断される場合には訂正前のクレームの侵害には当たらないとして中用権が発生する場合があります。^{*40*41*42}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 318 条 審理審判部の決定

(c) 介入権

本章に基づく当事者系再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正クレーム又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第 252 条に明示されているのと同様の効力を有する。

³⁹ 35 USC 252 に基づく権利。日本の特許法第 80 条に基づく通常実施権とは別物。

⁴⁰ 「特許後のクレーム拡張制度の提案」パテント 2015 Vol.68 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201512/jpaapatent201512_095-106.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 26 日]

⁴¹ 「米国における特許の有効性に関連する手続きについて」パテント 2009 Vol.62 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200911/jpaapatent200911_063-072.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

⁴² 「国際知財司法シンポジウム 2018」の報告(第 2 日目) P.75, URL: http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/JISP2018_4c_071_082.pdf [最終アクセス日: 2020 年 2 月 3 日]

2.1.14 当事者系レビューに関連する統計情報

当事者系レビューのみの平均審理期間は公表されていない。なお、PTABによる当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許(Covered Business Method: CBM)レビューを含む PTAB が扱う審判*43の平均審理期間(受理から最終決定までの期間)は 15.0 月(2019 年度*44)である。

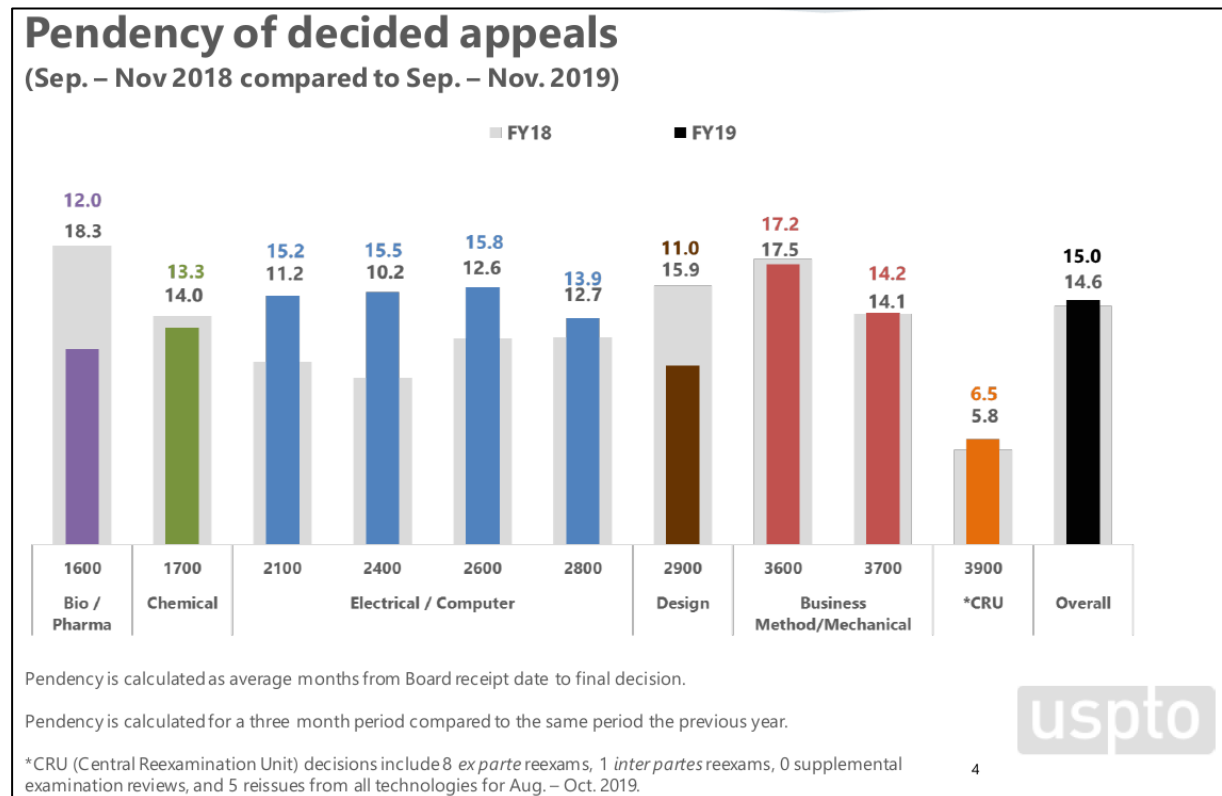


図1 審判の平均審理期間*45

当事者系レビューの請求件数の推移を以下に示す*46。

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度 (暫定値)
請求件数	1,737	1,565	1,812	1,521	1,394

また、当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許レビューにおいて、訂正を求める申立(MTA)が提出された件数は、114 件(2018 年度)、50 件(2017 年度)、56 件

⁴³ 再発行出願や査定系再審査等の審査官の決定に対する不服審判を含む。

⁴⁴ USPTO の各年度の統計情報は、各年の 10 月 1 日から翌年の 9 月末までの期間の統計情報である。例えば、2019 年度の統計情報は、2018 年 10 月 1 日から 2019 年 9 月末までの期間の統計情報である。

⁴⁵ 「Appeal and Interference statistics, Patent Trial and Appeal Board (November 30, 2019)」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Appeal%20and%20Interference%20Statistics%20-%20November%202019.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 7 日]、2019 年のデータは暫定値であり、最終的な値は 2020 年の年次報告書にて公表される予定。

⁴⁶ 「FY 2015 - 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT (TABLE 14: Summary of Contested Patent Cases)」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 7 日]、2019 年のデータは暫定値であり、最終的な値は 2020 年の年次報告書にて公表される予定。

(2016年度)、60件(2015年度)、92件(2014年度)である。なお、当事者系レビューのみの訂正を求める申立(MTA)に関する統計情報は、公表されていない。

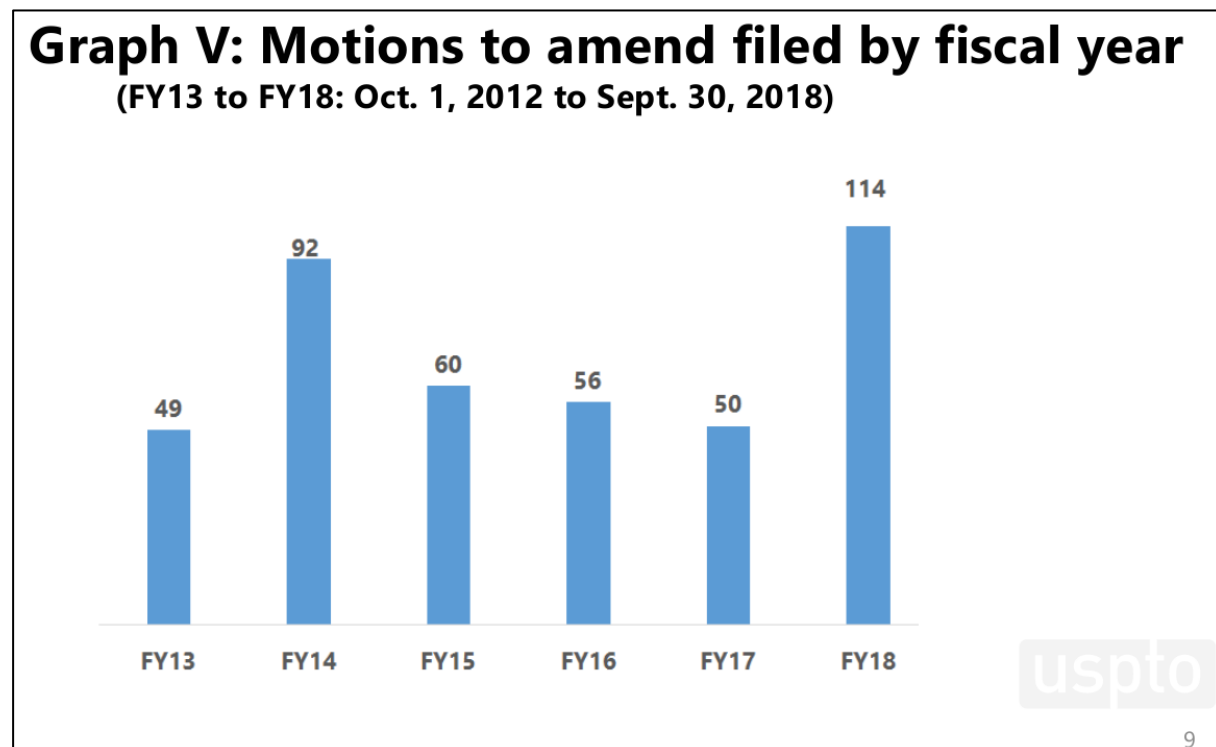


図2 訂正を求める申立(MTA)の提出数⁴⁷

⁴⁷ 「Patent Trial and Appeal Board, Motion to Amend Study (updated Mar. 2019)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_%20mta_study_%28installment_5_-_%20update_through_fy2018%29.pdf [最終アクセス日: 2020年1月7日]

2013年度～2018年度の累計4269件の当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許レビューにおいて提出された416件(Completed trials with MTA + Pending trials with MTA)のMTAのうち、審理が終了したものは326件(Completed trials with MTA)であった。

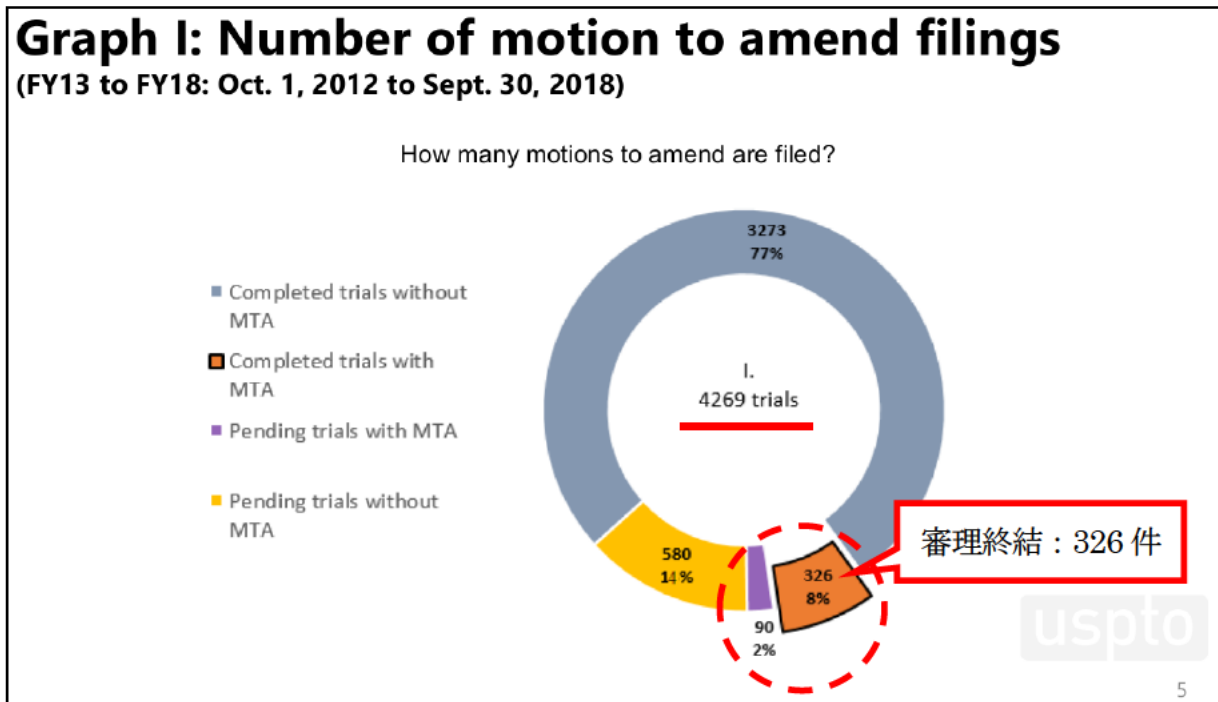


図3 訂正を求める申立(MTA)の提出数及び審理結果*48

⁴⁸ 「Patent Trial and Appeal Board, Motion to Amend Study (updated Mar. 2019)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_%20mta_study_%28installment_5_-_%20update_through_fy2018%29.pdf [最終アクセス日: 2020年1月7日]

そして、審理が終結した 326 件の MTA のうち、提出された代用クレーム(substitute claims)についての決定があったものは 205 件であった。他の 121 件のうち、クレームの削除のみを行ったものが 20 件、和解が成立したものが 64 件、原クレームの特許性が審判手続で支持されたものが 36 件であった。^{*49}

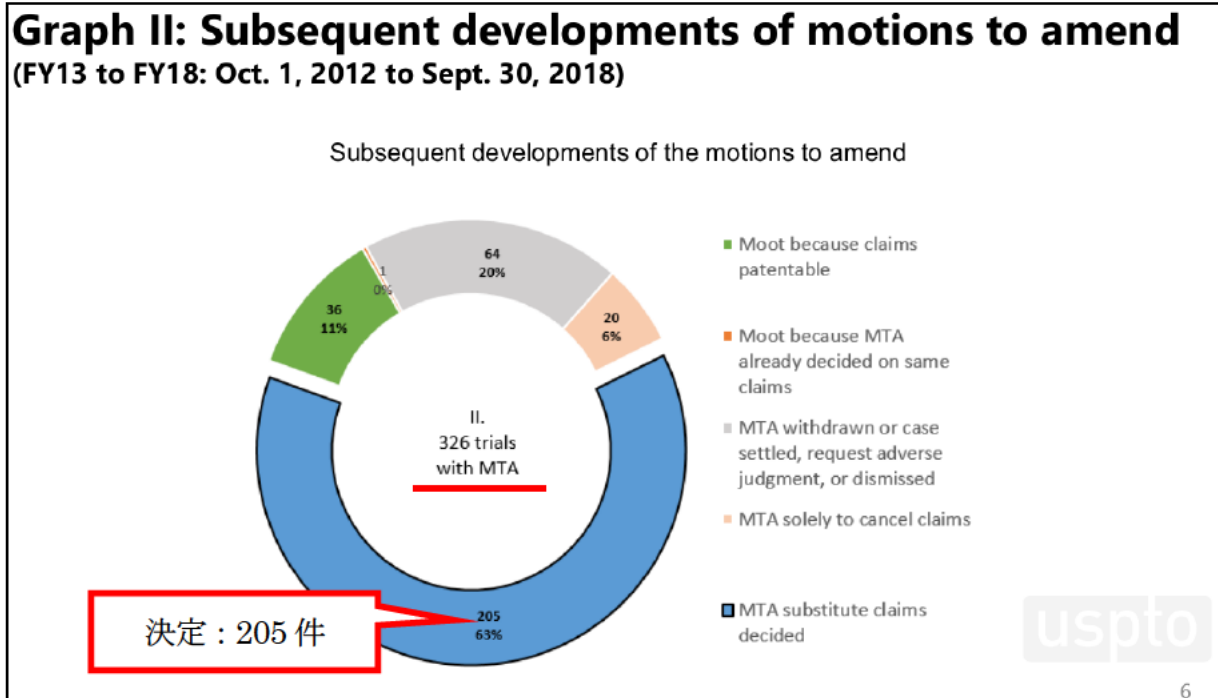


図 4 訂正を求める申立(MTA)の審理結果^{*50}

⁴⁹ 「AIA 後の米国における特許付与後の手続き」 tokugikon 2018.1.25 no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonsh/i/288/288tokusyu4.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月20日]

⁵⁰ 「Patent Trial and Appeal Board, Motion to Amend Study (updated Mar. 2019)」 USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_%20mta_study_%28installment_5_-_%20update_through_fy2018%29.pdf [最終アクセス日: 2020年1月7日]

そして、MTA の決定があった 205 件のうち、訂正が全面的又は部分的に認められたのは 21 件(約 10%)に留まっている(訂正が全面的に認められたのは 8 件(約 4%)、訂正が部分的に認められたのは 13 件(約 6%)。

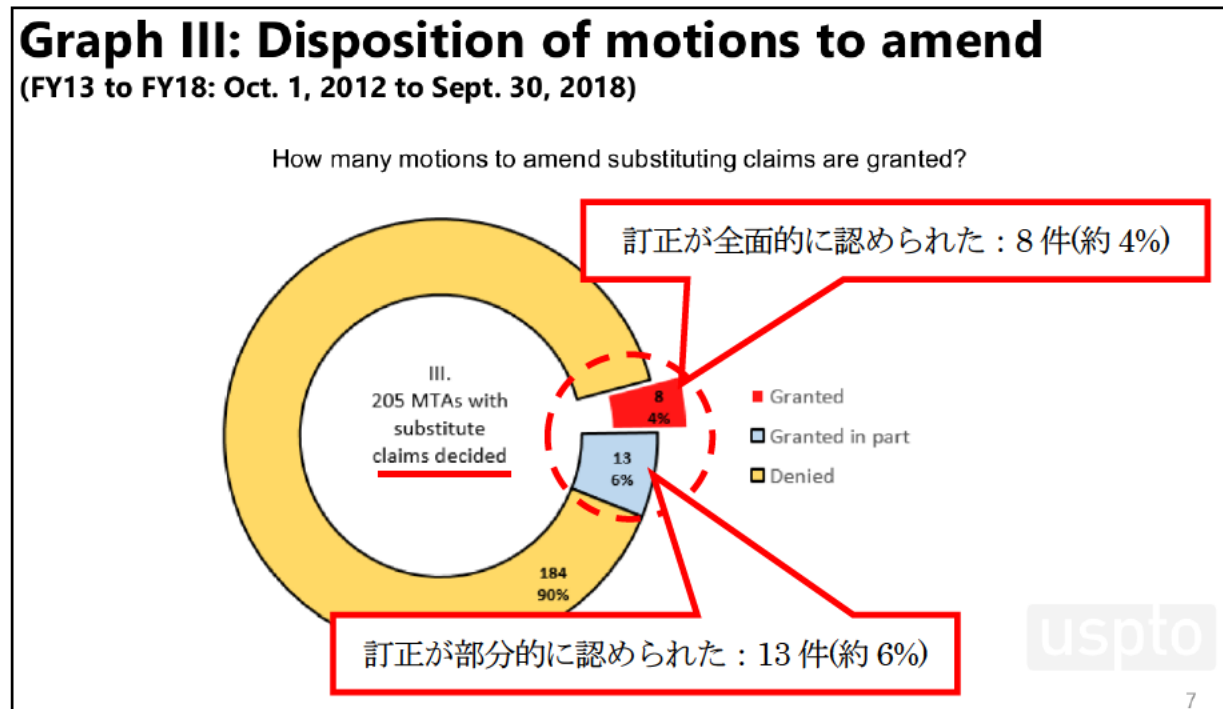


図5 訂正を求める申立(MTA)の審理結果⁵¹

⁵¹ 「Patent Trial and Appeal Board, Motion to Amend Study (updated Mar. 2019)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_%20mta_study_%28installment_5_-_%20update_thru_gh_fy2018%29.pdf [最終アクセス日: 2020年1月7日]

2.2 付与後レビュー(Post-Grant Review : 「付与後再審査」とも表記する)

2.2.1 関連する法令

35 USC 第 32 章(第 321-329 条)^{*52}に、付与後レビューに関連する規定が定められている。また、37 CFR 42.200-42.224^{*53*54}に、付与後レビューに関連する規定が定められている。

35 USC 第 321 条 付与後再審査^{*55}

(a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許所有者でない者は、特許の付与後再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が付与後再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

(b) 範囲

付与後再審査の請願人は、(特許又はクレームの無効に関して)第 282 条(b)(2)又は(3)に基づいて提起することができた理由により、特許に係る 1 又は複数の特許性のないクレームの取消を請求することができる。

(c) 提出期限

付与後再審査の請願は、特許付与日又は再発行特許の発行日から 9 月以内の日までに限り提出することができる。

2.2.2 審理機関

付与後レビューは、米国特許商標庁(USPTO)の特許審理審判部(PTAB)によって審理される(35 USC 第 326 条(c), 37 CFR 42.208)。長官が指定する少なくとも 3 名の特許審理審判部の構成員によって審理される(35 USC 第 6 条(c))。付与後レビューの当事者は、特許審理審判部の決定に対して不服があるときは、合衆国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に上訴することができる(35 USC 第 329 条, 第 141 条(c))。

35 USC 第 326 条 付与後再審査の実施

(c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の付与後再審査を第 6 条に従って実施するものとする。

35 USC 第 6 条 特許審理審判部

(c) 3 名の構成員からなる合議体

個々の審判請求、由来手続、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも 3 名の特許審理審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は、特許

⁵² 「United States Code Title 35 - Patents(April 2019 update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

⁵³ 「Title 37 - Code of Federal Regulations(October 2019 Update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

⁵⁴ 「37 CFR Subpart C - Post-Grant Review」Cornell law school ウェブサイト内、<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-42/subpart-C> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

⁵⁵ 「アメリカ合衆国 特許法(2015 年第 7 改正版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

審理審判部のみが行うことができる。

35 USC 第 329 条 上訴

第 328 条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第 141 条から第 144 条までに従って上訴をすることができる。付与後再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を与えられるものとする。

35 USC 第 141 条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

(c) 付与後及び当事者系再審査

当事者系再審査又は付与後再審査の当事者であって、第 318 条(a)又は(場合により)第 328 条(a)に基づく特許審理審判部の最終決定書に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

なお、2019 年 9 月末時点において、米国特許商標庁(USPTO)の特許審理審判部(PTAB)の職員数は 383 名である^{*56}。特許審理審判部に在籍する特許審判官(APJ: Administrative Patent Judge)には技術系・法律系の区別はなく、すべての特許審判官が技術及び法律の知識を有することが採用条件となっている。USPTO 審査官から特許審判官になる者の他、外部で弁護士を行っていた者や USPTO 内部の法律部門に所属していた者など様々なバックグラウンドの者が特許審判官となっている。^{*57}

2.2.3 付与後レビューの請求人

特許の所有者でない者は、特許の付与後レビューを開始するための請願を庁に提出することができる(35 USC 第 321 条(a))。特許権者は申立書の送達日から 21 日以内に、特許審判部(PTAB)に対してすべての真の利害関係人を特定しなければならない(35 USC 第 322 条(a)(2), 37 CFR 42.8)。

なお、独占的ライセンスは真正な利害関係人に含まれるが、非独占的ライセンスは真正な利害関係人とみなされない^{*58}。

35 USC 第 322 条 請願

(a) 請願要件

第 321 条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

- (1) 請願には、第 321 条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと
- (2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること
- (3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること
 - (A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している特許及び印刷刊行物の写し、及

⁵⁶ 「FY 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT」(P.12) USPTO ウェブサイト内、URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日]

⁵⁷ 「AIA 後の米国における特許付与後の手続き」tokugikon 2018.1.25 no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonsh/i/288/288tokusyu4.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 20 日]

⁵⁸ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

び

(B) 請願人が他の事実的証拠又は鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付けを
する証拠及び意見についての宣誓供述又は宣言

(4) 請願が、長官が行政規則によって要求する上記以外の情報を提供していること、
及び

(5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は
特許所有者の指定代理人に提供していること

(b) 公衆の利用

長官は、第 321 条に基づく請願の受領後速やかに、その請願を公衆の利用に供するよう
にしなければならない。

37 CFR § 42.8 Mandatory notices. (Subpart A— Trial Practice and Procedure)

(a) Each notice listed in paragraph (b) of this section must be filed with the Board:

(1) By the petitioner, as part of the petition;

(2) By the patent owner, or applicant in the case of derivation, within 21 days of
service of the petition; or

(3) By either party, within 21 days of a change of the information listed in paragraph
(b) of this section stated in an earlier paper.

(b) Each of the following notices must be filed:

(1) Real party-in-interest. Identify each real party-in-interest for the party.

(2) Related matters. Identify any other judicial or administrative matter that would
affect, or be affected by, a decision in the proceeding.

(3) Lead and back-up counsel. If the party is represented by counsel, then counsel
must be identified.

(4) Service information. Identify (if applicable):

(i) An electronic mail address;

(ii) A postal mailing address;

(iii) A hand-delivery address, if different than the postal mailing address;

(iv) A telephone number; and

(v) A facsimile number.

(仮訳) 37 CFR § 42.8 通知義務 (サブパート A - 審判プラクティスと手続)

(a) このセクションの paragraph (b) にリストされている各通知は、審判部に提出されな
なければならない。

(1) 請願の一部として、請願者により提出されること

(2) 特許所有者又は出願人により、申立の送達から 21 日以内に提出されること

(3) いずれかの当事者により、このセクションの paragraph (b) にリストされた情報の変
更から 21 日以内に提出されること

(b) 次の各通知が提出されなければならない。

(1) 真の利害関係人。当事者の真の利害関係人のそれぞれを特定する。

(2) 関連事項。審判手続の決定に影響を与える、又は影響を受ける、他の司法又は行政
の事項を特定する。

(3) リード及びバックアップ弁護士。弁護士が当事者を代理している場合、弁護士を特
定しなければならない。

(4) サービス情報。(該当する場合は)特定する。

(i) 電子メールアドレス

- | |
|--|
| (ii)郵便先住所
(iii)郵便先住所と異なる場合は、配達先住所
(iv)電話番号
(v)ファックス番号 |
|--|

2.2.4 付与後レビューの請求期間

付与後レビューの請願は、特許付与日又は再発行特許の発行日から9月以内の日までに限り提出することができる(35 USC 第321条(c))。

2.2.5 付与後レビューにおける訂正の機会

レビューの開始決定後3か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の訂正を求める申立(MTA)を1回提出することができる(35 USC 第326条(d)(1), 37 CFR 42.220(b), 42.221(a))。その後の追加の訂正を求める申立は、審判部による承認が必要となり、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可され得る(35 USC 第326条(d)(2), CFR 42.221(c))。

なお、付与後レビューのみの統計情報ではないが、PTABによる当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許(Covered Business Method: CBM)レビュー⁵⁹において、1回目の訂正が認められる可能性が低いことを示す統計情報がUSPTOにより公表されている(2013年度～2018年度⁶⁰の累計で、訂正を求める申立(MTA)の決定があった205件のうち訂正が全面的又は部分的に認められたのは21件(約10%)に留まっている)。1回目の訂正の後に追加の訂正を申し立てることが認められる可能性はあるが(35 USC 第316条(d)(2), CFR 42.121(c))、追加の訂正(2回目以降の訂正)が認められる可能性はさらに低い。従来、当事者系レビューにおいて訂正クレームが特許性を有していることの説明責任は、特許権者が負うという運用になっていたが、特許性欠如の立証責任は請求人側にあると判断したAqua Products 判決⁶¹の後、USPTOは当事者系レビュー及び付与後レビューにおいて訂正クレームの立証責任は特許権者がないことが明記されたガイダンス⁶²を2017年11月21日に公表した。この判決以降、訂正を求める申立(MTA)の件数が増加傾向にあるとの報告もある⁶³。また、これ以降、訂正の認容率が変化する可能性もあるとの現地代理人からの意見もあったが⁶⁴、本調査研究の執筆時点では確認されていない。

⁵⁹ ビジネスモデル特許レビューについては、2020年9月16日までの暫定的な制度であるため、今回の調査対象としていない。

⁶⁰ USPTOの各年度の統計情報は、各年の10月1日から翌年の9月末までの期間の統計情報である。例えば、2018年度の統計情報は、2017年10月1日から2018年9月末までの期間の統計情報である。

⁶¹ 「In re Aqua Products, Inc., 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)」, URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁶² 「Guidance on Motions to Amend in view of Aqua Products(November 21, 2017)」USPTOウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁶³ 「当事者系レビューの申立てで成功するための戦略(知財管理 Vol.69 No.7 2019)」及び「IPRにおけるクレーム補正申立の実態に関する調査研究(知財管理 Vol.69 No.8 2019)」[最終アクセス日: 2020年2月3日]

⁶⁴ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 326 条 付与後再審査の実施

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査中は、特許所有者は、次の方法の 1 又は複数によりその特許を補正する 1 の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第 327 条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は特許所有者が十分な理由を示して請求したときは、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

37 CFR § 42.220 Patent owner response.

(a) Scope. A patent owner may file a response to the petition addressing any ground for unpatentability not already denied. A patent owner response is filed as an opposition and is subject to the page limits provided in § 42.24.

(b) Due date for response. If no date for filing a patent owner response to a petition is provided in a Board order, the default date for filing a patent owner response is three months from the date the post-grant review is instituted.

(仮訳) **37 CFR § 42.220 特許所有者の応答**

(a) 範囲。特許所有者は、まだ拒絶されていない不特許事由に関する申立に対する応答を提出することができる。特許所有者の応答は異議として提出され、§ 42.24 に基づくページ制限の対象となる。

(b) 応答のための期限。申立に対する特許所有者の応答を提出するための期間が審判部により示されていない場合、特許所有者の応答を提出するためのデフォルトの期間は、付与後レビューが開始された日から 3 ヶ月である。

37 CFR § 42.221 Amendment of the patent.

(a) Motion to amend. A patent owner may file one motion to amend a patent, but only after conferring with the Board.

(1) Due date. Unless a due date is provided in a Board order, a motion to amend must be filed no later than the filing of a patent owner response.

(2) Scope. A motion to amend may be denied where:

(i) The amendment does not respond to a ground of unpatentability involved in the trial; or

(ii) The amendment seeks to enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new subject matter.

(3) A reasonable number of substitute claims. A motion to amend may cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims. The presumption is that only one substitute claim would be needed to replace each challenged claim, and it may be rebutted by a demonstration of need.

(b) Content. A motion to amend claims must include a claim listing, which claim listing may be contained in an appendix to the motion, show the changes clearly, and set forth:

(1) The support in the original disclosure of the patent for each claim that is added or amended; and

(2) The support in an earlier-filed disclosure for each claim for which benefit of the filing date of the earlier filed disclosure is sought.

(c) Additional motion to amend. In addition to the requirements set forth in paragraphs (a) and (b) of this section, any additional motion to amend may not be filed without Board authorization. An additional motion to amend may be authorized when there is a good cause showing or a joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance a settlement. In determining whether to authorize such an additional motion to amend, the Board will consider whether a petitioner has submitted supplemental information after the time period set for filing a motion to amend in paragraph (a)(1) of this section.

(仮訳) 37 CFR § 42.221 特許の補正

(a) 補正の申立。特許権者は審判部と協議した後に限り、特許補正の申立を行うことができる。

(1) 申立の期日。審判部の命令において期日が定められていない限り、補正の申立は特許権者の応答時又はその前に行わなければならない。

(2) 申立の範囲。次の場合には補正の申立を却下することができる。

(i) 補正が審判に関係する不特許事由に対応していない。

(ii) 補正が特許クレームの範囲拡張又は新規主題の導入を求めている。

(3) 差替えクレーム数の合理性。補正の申立では、争点とされるクレームの取消、又は合理的な数の差替えクレームの提示を行うことができる。争点とされる各クレームの差替えに必要なクレームは1つのみであると推定されるが、必要性を証明することによって、この推定に反論することができる。

(b) 申立の内容。クレーム補正の申立にはクレームのリストを含まなければならない、このクレームのリストは申立書の附属書に含み、明確に変更箇所を示し、更に次を記載することができる。

(1) 追加又は補正された各クレームの、特許出願時の開示内容における裏付け

(2) 先に行われた出願の開示による出願日の利益を求める各クレームについての、先に行われた出願の開示内容における裏付け

(c) 追加的な補正の申立。この項の Paragraph (a) 及び (b) に示す要件に追加する、追加的な補正の申立は、審判部の認可を得なければ行うことができない。追加的な補正の申立は、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可することができる。この追加的な補正の申立を認可するのか否かの判断において審判部は、この項の Paragraph (a)(1) に示す補正の申立のために定められている期日後に、申請人が補充的情報を提出したのか否かについて考慮する。

USPTOは、2019年3月15日にAIA (America Invents Act)レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラム^{*65}を開始した。この試行プログラムは、約1年後に、試行期間中に得られた情報を基に再評価される予定である。試行プログラムでは、訂正クレームに対するAIAレビュー申請人の反論内容、及び/又はPTABの予備的見解を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を申し立てることができることが規定されている。この点からは、1回目の訂正で特許有効の審決が得られない場合に、これまでよりは2回目の訂正が認められる可能性が増すものと思われる^{*66}。

AIAレビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムの概要については、「2.1.4 当事者系レビューにおける訂正の機会」の記載を参照。

2.2.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.2.7 付与後レビューにおける訂正の対象

クレームのみが訂正の対象となり得る(35 USC 第326条(d), 37 CFR 42.221)。

2.2.8 付与後レビューにおける訂正の目的

異議申立されたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提示を行うことができる(35 USC 第326条(d)(1), 37 CFR 42.221(a)(3))。

2.2.9 付与後レビューにおける訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(35 USC 第326条(d)(3), 37 CFR 42.221(a)(2)(ii))。また、審判に係る不特許事由に対応していない訂正は認められない(37 CFR 42.221(a)(2)(i))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.10 付与後レビューにおける口頭審理の有無

付与後レビューにおいて、何れの当事者にも手続の一環として口頭審理(Oral hearing)を受ける権利が与えられる(35 USC 第326条(a)(10))。

35 USC 第326条 付与後再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

- (1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封印をされる意図で提出された請願又は書類は、封印をすべきとの申立を伴う場合

⁶⁵ 「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/new-pilot-program-concerning-motions> [最終アクセス日: 2020年1月7日]

⁶⁶ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

は、申立についての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので、この限りでない。

(2) 第324条(a)及び(b)に基づく再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこと

(3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること

(4) 本章に基づく付与後再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること

(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が手続の何れかの当事者によって行われる事実的主張に直接関連する証拠に限定されることを含めて、規定すること

(6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な使用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること

(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること

(8) 付与後再審査の開始後での、第323条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること

(9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

(11) 付与後再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から1年以内に発行されるよう規定すること。ただし、長官は、証明される十分な理由があるときは、この1年期間を6月以内で延長することができ、また、第325条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。及び

(12) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供すること

2.2.11 付与後レビューにおける訂正時のライセンシーの承諾

付与後レビューにおいてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない⁶⁷。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.12 付与後レビューにおけるクレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

付与後レビューにおいて、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。訂正後のクレームは特許性がないと判断された場合、クレームの

⁶⁷ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

訂正は付与後レビューの最終決定に基づき発行される証明書(Certificate)に記載されない。訂正後のクレームは特許性があると判断された場合にのみ、訂正後のクレームが当該証明書に記載される(35 USC 第 328 条(b), 37 CFR 42.80)。*68

(「2.4 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 328 条 審理審判部の決定

(a) 最終決定書

付与後再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第 326 条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

2.2.13 付与後レビューにおけるクレームの訂正の効果

付与後レビューにおいてクレームが実質的に訂正された場合には中用権(intervening rights)*69が発生し、対象製品がたとえ訂正後のクレームを侵害していたとしても、訂正前に製造された製品については損害賠償や差止めの対象とならず、たとえ訂正後であっても実施を継続することができる場合がある(35 USC 第 328 条(c)で準用する 35 USC 第 252 条, MPEP 1460)。

MPEP 1460 には、「絶対的な」中用権("Absolute" intervening rights)と、「衡平法上の」中用権("equitable" intervening rights)に関する規定がある。

なお、中用権は、クレームの範囲を拡大・変更した場合の他、クレームの範囲を減縮した場合にも発生し得る。例えば、クレームの範囲を拡大する訂正をした場合において、対象製品が訂正後のクレームを侵害しているが、訂正前のクレームを侵害していない場合などに中用権が発生し得る。また、クレームの範囲を減縮する訂正をした場合において、対象製品が訂正前及び訂正後のクレームを文言上は侵害しているが、訂正前のクレームが無効と判断される場合には訂正前のクレームの侵害には当たらないとして中用権が発生する場合があります。*70*71*72

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

⁶⁸ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

⁶⁹ 35 USC 252 に基づく権利。日本の特許法第 80 条に基づく通常実施権とは別物。

⁷⁰ 「特許後のクレーム拡張制度の提案」パテント 2015 Vol.68 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201512/jpaapatent201512_095-106.pdf [最終アクセス日: 2019年12月26日]

⁷¹ 「米国における特許の有効性に関連する手続きについて」パテント 2009 Vol.62 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200911/jpaapatent200911_063-072.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁷² 「国際知財司法シンポジウム 2018」の報告(第2日目) P.75, URL: http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/JISP2018_4c_071_082.pdf [最終アクセス日: 2020年2月3日]

35 USC 第 328 条 審理審判部の決定

(c) 介入権

本章に基づく付与後再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第 252 条に明示されているのと同じの効力を有する。

2.2.14 付与後レビューに関連する統計情報

付与後レビューのみの平均審理期間は公表されていない。なお、PTAB による当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許(Covered Business Method: CBM)レビューを含む PTAB が扱う審判^{*73}の平均審理期間(受理から最終決定までの期間)は 15.0 月(2019 年度^{*74})^{*75}である。「2.1.13 当事者系レビューに関連する統計情報」の図 3 参照。

付与後レビューの請求件数の推移を以下に示す^{*76}。

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度(暫定値)
請求件数	11	24	41	56	48

当事者系レビュー、付与後レビュー及びビジネス方法特許レビューにおいて、訂正を求める申立(MTA)が提出された件数及び審理結果については、「2.1.13 当事者系レビューに関連する統計情報」の図 4~7 参照。なお、付与後レビューのみの訂正を求める申立(MTA)に関する統計情報は、公表されていない。

⁷³ 再発行出願や査定系再審査等の審査官の決定に対する不服審判を含む。

⁷⁴ USPTO の各年度の統計情報は、各年の 10 月 1 日から翌年の 9 月末までの期間の統計情報である。例えば、2019 年度の統計情報は、2018 年 10 月 1 日から 2019 年 9 月末までの期間の統計情報である。

⁷⁵ 「Appeal and Interference statistics, Patent Trial and Appeal Board (November 30, 2019)」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Appeal%20and%20Interference%20Statistics%20-%20November%202019.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 7 日]、2019 年のデータは暫定値であり、最終的な値は 2020 年の年次報告書にて公表される予定。

⁷⁶ 「FY 2015 - 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT (TABLE 14: Summary of Contested Patent Cases)」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 7 日]、2019 年のデータは暫定値であり、最終的な値は 2020 年の年次報告書にて公表される予定。

2.3 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

2.3.1 関連する法令

35 USC 第30章(第302-307条)^{*77}に、査定系再審査に関連する規定が定められている。また、MPEP(特許審査手続便覧)第2200章^{*78}、及び37 CFR 1.501-1.570^{*79*80}に、査定系再審査に関連する規定が定められている。

35 USC 第302条 再審査の請求^{*81}

何人も、如何なるときにも、特許の何れのクレームについても、第301条の規定に基づいて引用された先行技術を基にして、USPTOによる再審査を請求することができる。請求は、書面によるものとし、また、第41条の規定に従って長官が設定する再審査手数料の納付を伴わなければならない。請求書は、引用された先行技術を再審査が請求されるすべてのクレームの各々に適用することの適切性及びその態様を記載しなければならない。請求者が特許所有者である場合を除き、長官は直ちに、特許についての記録上の所有者に請求書の写しを送付しなければならない。

2.3.2 審理機関

査定系再審査は、米国特許商標庁(USPTO)の審査官によって審査される(35 USC 第305条, 37 CFR 1.515(a))。査定系再審査の審査官の決定に対して不服があるときは、特許権者は、特許審理審判部(PTAB)に審判請求をすることができる(35 USC 第306条, 37 CFR 41.31, MPEP 2273)。

37 CFR §1.515 査定系再審査請求についての決定^{*82}

(a) 審査官は、査定系再審査請求書の提出日から3月以内にその請求を検討し、その請求書及びそこに引用されている先行技術によって特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを、他の特許又は刊行物を検討して又は検討しないで、決定する。§1.501(a)(2)に従って提出された陳述及びその添付情報は、審査官がその請求に関する決定をするときは検討されない。審査官の決定は、決定の時点において有効なクレームを基礎とするものとし、特許に関する庁のファイルの一部となり、また、§1.33(c)に定められている宛先の特許所有者及び再審査を請求したものに対して郵送されるものとする。

⁷⁷ 「United States Code Title 35 - Patents(April 2019 update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁷⁸ 「Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2200」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2200.html> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁷⁹ 「Title 37 - Code of Federal Regulations(October 2019 Update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸⁰ 「37 CFR Subpart D - Ex Parte Reexamination of Patents」Cornell law school ウェブサイト内、<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/part-1/subpart-D#subjgrp118> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸¹ 「アメリカ合衆国 特許法(2015年第7改正版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸² 「アメリカ合衆国 特許規則(連邦規則法典第37巻, 2018年1月16日改正)」JPO ウェブサイト内、URL: http://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

35 USC 第 305 条 再審査手続の処理

第 304 条によって定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後、再審査は、最初の審査に関して第 132 条及び第 133 条の規定に基づいて定められた手続に従って行われる。この章に基づく再審査手続においては、特許所有者は、クレームされている発明を第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての補正及び新規のクレームを提案することが許可される。この章に基づく再審査手続においては、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づくすべての再審査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、USPTO 内において特に迅速に処理されるものとする。

35 USC 第 306 条 不服申立

この章に基づく再審査手続の関係人である特許所有者は、その特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすることができ、また、第 141 条から第 145 条までの規定に基づいて裁判所の再審理を求めることができる。

2.3.3 査定系再審査の請求人

何人も(特許権者を含む)、37 CFR 1.501 に基づいて引用された先行技術特許又は刊行物を基礎とした、特許のクレームに関する USPTO による査定系再審査を求める請求書を提出することができる(35 USC 第 302 条, 37 CFR 1.510(a), MPEP 2210)。

37 CFR §1.510 査定系再審査の請求

(a) 何人も、特許の実施可能期間中はいつでも、特許法第 315 条(e)(1)又は特許法第 325 条(e)(1)で禁じられていない限り、§1.501 に基づいて引用された先行技術特許又は刊行物を基礎とした、特許のクレームに関する特許商標庁による査定系再審査を求める請求書を提出することができる。請求書には、§1.20(c)(1)に定められている再審査請求手数料が添付されなければならない。

2.3.4 査定系再審査の請求期間

特許の実施可能期間中はいつでも、特許法第 315 条(e)(1)又は特許法第 325 条 (e)(1)で禁じられていない限り、37 CFR 1.501 に基づいて引用された先行技術特許又は刊行物を基礎とした、特許のクレームに関する特許商標庁による査定系再審査を求める請求書を提出することができる(35 USC 第 302 条, 37 CFR 1.510(a), MPEP 2210)。なお、権利行使可能な期間であれば、権利消滅後であっても査定系再審査を請求できる(MPEP 2211)。

査定系再審査請求の受理が決定された場合、特許権者はその決定の送達日から 2 か月以内に訂正提案を含む陳述書を提出することができる(35 USC 第 304 条, 37 CFR 1.530(b))。

また、特許権者は、審査開始後の拒絶理由通知(Office Action)への応答期間(2 か月)も訂正が可能である(35 USC 第 305 条, MPEP 2263)。ただし、査定系再審査では、最後の拒絶理由通知の受領後に継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)を提出することはできない(37 CFR 1.114(e))。

35 USC 第 304 条 長官による再審査命令

長官が第 303 条(a)の規定に基づいて行った決定において、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていると認定したときは、当該決定には、その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべき旨の命令を含めなければならない。特許所有者には、決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から 2 月以上の合理的な期間が与えられるものとし、同人は、その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することができ、陳述書には、再審査における審理を求めるために、同人が提案しようとするその特許についての補正及び新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出したときは、同人は、直ちにその写しを、第 302 条の規定に基づいて再審査を請求した者に送達しなければならない。送達を受けた者は、送達日から 2 月以内に、特許所有者が提出した陳述書に対する答弁書を提出し、再審査における審理を求めることができる。当該人が答弁書を提出したときは、同人は、その写しを特許所有者に送達しなければならない。

37 CFR §1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(b) 査定系再審査の命令は、命令書の日付から 2 月以上の期間を定めるものとし、その期間内に、特許所有者は、特許性に関する新たな問題に関し、特許所有者が行いたいと考える補正提案を含む陳述書を提出することができる。

MPEP 2263 Time for Response [R-07.2015]

A shortened statutory period of two months will generally be set for filing a response to an Office action in an ex parte reexamination. An extension of time may be requested under 37 CFR 1.550(c). See MPEP §2265.

(仮訳) MPEP 2263 応答期間 [R-07.2015]

通常では査定系再審査におけるオフィスアクションに応答するために、2 か月の法定短縮期間が設定される。37 CFR 1.550(c)に基づき期間延長を請求することができる。MPEP § 2265 を参照。

2.3.5 査定系再審査における訂正の機会

査定系再審査請求の受理が決定された場合、特許権者はその決定の受領から2か月以内に訂正提案を含む陳述書を提出することができる(35 USC 第304条^{*83}, 37 CFR 1.530(b)^{*84})。

また、特許権者は、審査開始後のOffice Actionの受領後2か月間も訂正が可能であり、訂正の機会は複数回ある(35 USC 第305条, MPEP 2263^{*85})。ただし、査定系再審査では、最後の拒絶理由通知(Final Office Action)の受領後に継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)を提出することはできない^{*86}。通常の出願と同様に、2回目以降の拒絶通知は、原則として最後の拒絶理由通知になる(MPEP 2271)。但し、最初の拒絶通知で指摘すべきであった拒絶を含む場合には最後の拒絶理由通知にならない。最後の拒絶理由通知の受領後は、最初の拒絶通知の場合と比べて訂正の制限が厳しくなり、拒絶された各クレームの取消又は拒絶された各クレームの拒絶に対する応答を含まなければならない(37 CFR 1.113(c), 37 CFR 1.116)。

(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第304条 長官による再審査命令^{*87}

長官が第303条(a)の規定に基づいて行った決定において、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていると認定したときは、当該決定には、その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべき旨の命令を含めなければならない。特許所有者には、決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から2月以上の合理的な期間が与えられるものとし、同人は、その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することができ、陳述書には、再審査における審理を求めるために、同人が提案しようとするその特許についての補正及び新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出したときは、同人は、直ちにその写しを、第302条の規定に基づいて再審査を請求した者に送達しなければならない。送達を受けた者は、送達日から2月以内に、特許所有者が提出した陳述書に対する答弁書を提出し、再審査における審理を求めることができる。当該人が答弁書を提出したときは、同人は、その写しを特許所有者に送達しなければならない。

⁸³ 「United States Code Title 35 - Patents(April 2019 update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸⁴ 「Title 37 - Code of Federal Regulations(October 2019 Update)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸⁵ 「Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2200」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2200.html> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁸⁶ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

⁸⁷ 「アメリカ合衆国 特許法(2015年第7改正版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

37 CFR §1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更⁸⁸

(b) 査定系再審査の命令は、命令書の日付から 2 月以上の期間を定めるものとし、その期間内に、特許所有者は、特許性に関する新たな問題に関し、特許所有者が行いたいと考える補正提案を含む陳述書を提出することができる。

37 CFR § 1.113 最終拒絶又は最終処分

(c) 最終拒絶又は最終処分に対する応答は、拒絶された各クレームの取消又は拒絶された各クレームの拒絶に対する審判請求を含まなければならない。何れかのクレームが存立を許可されたときは、最終拒絶又は最終処分に対する応答は、方式に関する要求又は拒絶に応じなければならない。

37 CFR § 1.116 最終指令後、審判請求前における補正書及び宣誓供述書又は他の証拠物件

(a) 最終指令後の補正は、§ 1.114 又は本項に従わなければならない。

(b) 出願若しくは § 1.510 に基づいて提出された当事者系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分 (§ 1.113) 又は § 1.913 に基づいて提出された当事者系再審査における、手続を終結させる処分 (§ 1.949) の後であるが、審判請求 (§ 41.31 又は § 41.61) の提出日と同日以前においては、

(1) クレームを取り消すため又は先の庁指令に明示して記載されている方式についての要求に従うために、補正をすることができる。

(2) 拒絶されたクレームを、審判請求に基づく審理のために改善された形で提示するために、補正をすることができる。又は

(3) 出願又は再審査中の特許の実体に関する補正は、その補正が必要であること、及びその補正をそれより前に提示しなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは、容認されることがある。

(c) 最終拒絶、最終処分、手続を終結させる処分又は関係する手続の後における補正についての容認又は容認の拒絶は、それに係る出願又は再審査手続を、審判請求の対象とする条件から解放する作用を、又はその出願を § 1.135 に基づく放棄若しくはその再審査手続を § 1.550(d) 若しくは § 1.957(b) に基づく終了若しくは § 1.957(c) に基づくその後の手続についての制限から救済する作用を有さない。

(d)(1) (b) の規定に拘らず、当事者系再審査手続に関しては、§ 1.953 に基づく審判請求権の通知の後には、クレームの取消であって、その取消がその手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼさないもの以外の補正は行うことができない。ただし、§ 1.981 に定められている場合又は § 41.77(b)(1) によって許可される場合を除く。

(2) (b) の規定に拘らず、§ 1.510 に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分 (§ 1.113) 又は § 1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分 (§ 1.949) の後に行われる補正は、クレームの取消がその再審査手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼす場合は、そのクレーム

⁸⁸ 「アメリカ合衆国 特許規則 (連邦規則法典第 37 卷, 2018 年 1 月 16 日改正)」 JPO ウェブサイト内、URL: http://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

の取消をすることができない。ただし、§ 1.981 に定められている場合又は § 41.77(b)(1) によって許可される場合を除く。

(e) 出願又は § 1.510 に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくはその他の最終処分 (§ 1.113) 又は § 1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分 (§ 1.949) の後であるが、審判請求の提出 (§ 41.31 又は § 41.61) と同日以前に提出される宣誓供述書又は他の証拠物件は、その宣誓供述書又は他の証拠物件が必要であること及びそれより前に提出されなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは、受け入れられることがある。

(f) (e) の規定に拘らず、当事者系再審査手続においては、§ 1.953 に基づく審判請求権の通知の後では、宣誓供述その他の証拠物件を作成することができない。ただし、§ 1.981 に定められている場合又は § 41.77(b)(1) によって許可される場合を除く。

(g) 審判請求に関する決定の後には、補正、宣誓供述書その他の証拠物件は、§ 1.198 及び § 1.981 に定められている場合、又は § 41.50(c) に基づく勧告を実行するための場合に限り、作成することができる。

MPEP 2263 Time for Response [R-07.2015]

A shortened statutory period of two months will generally be set for filing a response to an Office action in an ex parte reexamination. An extension of time may be requested under 37 CFR 1.550(c). See MPEP § 2265.

(仮訳) MPEP 2263 応答期間 [R-07.2015]

通常では査定系再審査におけるオフィスアクションに応答するために、2 か月の法定短縮期間が設定される。37 CFR 1.550(c) に基づき期間延長を請求することができる。MPEP § 2265 を参照。

2.3.6 1 回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1 回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.3.7 査定系再審査における訂正の対象

査定系再審査における訂正の対象は、クレーム、明細書、図面等である (37 CFR 1.530(d), MPEP 2258.02)。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(d) 再審査手続における補正

査定系又は当事者系再審査手続における補正提案は、提案される特定の変更がクレームを含む明細書又は図面について行われるべきことを指示する書類を提出することによって行われる。再審査手続において、提案される特定の変更が行われるべきことを指示する補正書は、特許所有者によって § 1.510(e) に従って提出される請求書の付属書類として、(b) に従った特許所有者の陳述書の一部として、又は許容されるときは § 1.550(a) 又は § 1.937 による再審査手続中に、提出することができる。

(1) クレームを除く明細書

クレームに関するものを除き、明細書の変更は、追加され又は書き直される段落全体

についての、(f)に従ったマーキングを含む本文を提出することによって行われなければならない。ただし、段落全体は、その段落の本文を提出することなく、その段落を削除する陳述書によって削除することができる。追加され又は書き直される段落が位置する、明細書中の正確な個所が特定されなければならない。本項は、補正が書類又はコンパクトディスク(§1.96 及び§1.825 参照)の何れによって提出される場合にも適用される。

(2) クレーム

補正書は、当該補正書によって変更を提案される各クレームの全文及び当該補正書によって追加を提案される各クレームの全文を含まなければならない。補正書によって変更されるクレームには、クレーム番号の後に「補正」、「2回補正」等の表現を括弧に入れて表示しなければならない。変更を提案される各クレーム及び追加を提案される各クレームは、(f)に従ったマーキングを含まなければならない。ただし、1の特許クレーム又は提案された追加クレームが、そのクレームの本文を提出せずに、そのクレームを取り消す陳述書によって取り消される場合を除く。

(3) 図面

特許図面の変更は、審査官の承認を得るために、別紙に描かれ、提案される変更を赤で示したスケッチとして提出されなければならない。変更について審査官の承認があったときは、変更を含み、かつ、§1.84 に従う新たな紙面の図面のみが提出されなければならない。補正された図は「補正」と表示され、また、追加された図は「新規」として表示されなければならない。図が取り消される場合は、その図は括弧で囲まれ、「取消」として表示されなければならない。

(4) 再審査手続を構成する書類についての方式要件であって、本項に記載されているもの以外は、§1.52 に記載されている。

MPEP 2258.02 Claiming Foreign Priority and Domestic Benefit in Reexamination [R-08.2017]

The patent owner may correct the failure to adequately claim foreign priority or domestic benefit in a patent to be reexamined during reexamination in accordance with the guidelines set forth in this section. However, a renewal of previously made claims for foreign priority under 35 U.S.C. 119 or domestic benefit under 35 U.S.C. 119(e) or 120, is not necessary during reexamination. Note that a design application cannot claim the benefit of a provisional application. See MPEP § 211.02, subsection III; see also MPEP § 1504.20 for benefit information specific to design applications.

(仮訳) MPEP 2258.02 再審査における外国優先権及び国内の利益の主張 [R-08.2017]

特許権者は、この項に記載するガイドラインに従い、特許において適切に主張されなかった外国優先権又は国内の利益を、再審査において再び審査するために訂正することができる。ただし、過去に行われた 35 USC 第 119 条に基づく外国優先権の主張、又は 35 USC 第 119 条(e)若しくは 120 に基づく国内の利益は、再審査において更新する必要がない。なお、意匠出願については仮出願の利益を主張することができないので留意されたい。MPEP § 211.02 サブセクション III を参照。更に、意匠出願に特有の有益な情報については MPEP § 1504.20 を参照。

2.3.8 査定系再審査における訂正の目的

クレームされている発明を 35 USC 第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての訂正及び新規のクレームを提案することが許可される(35 USC 第 305 条)。

2.3.9 査定系再審査における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(35 USC 第 305 条, 37 CFR 1.530(j), MPEP 2250)。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

37 CFR §1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(j) クレームの範囲の不拡大

補正は、特許のクレームの範囲を拡大し又は新規事項を導入することができない。満了した特許について記録するための補正は、提案することができない。更に、クレームの取消以外の補正は、特許の満了後に発行される証明書によっては、特許に組み入れられない。

2.3.10 査定系再審査における口頭審理の有無

査定系再審査においては、口頭審理(Oral hearing)に関する規定はない。

なお、審査官と特許権者及び／又は特許権者の代理人との面接(Interview)は認められているが、第三者の再審査請求人の参加は許可されない(37 CFR 1.560, MPEP 2281)。査定系再審査における審査官の決定に対する特許審理審判部(PTAB)への審判請求においては、口頭審理が行われる場合がある(MPEP 1209, 37 CFR 41.47)。

37 CFR §1.560 査定系再審査手続における面接

(a) 特許商標庁に係属している査定系再審査手続における、審査官と指定された特許の所有者又はその記録上の弁護士若しくは代理人との面接は、特許商標庁において、その就業時間内の指定された時間内に行われなければならない。その指定は、それぞれの審査官がすることができる。長官からの許可がない限り、それ以外の場所又は時間での面接は認められない。査定系再審査に係る特許のクレームに関する特許性を討議するための面接は、第1回の庁指令の前には行われなければならない。面接は、事前に手配されなければならない。審査官との面接に再審査請求人を参加させる請求は、許可されない。

(b) 再審査手続における審査官との面接の度ごとに、有利な処分を正当化するものとして面接において提示される理由についての完全な陳述書が、特許所有者によって提出されなければならない。面接は、§1.111 に定められている庁指令に対する応答の必要性を除去しない。特許所有者による、未処理となっている庁指令に対する面接後の応答は、前記の陳述書を提出することの必要性を除去しない。陳述書は、面接時に未解決となっている庁指令に対する応答とは別の部分として、又は面接の日から1月以内における別紙として、何れか遅い方までに提出されなければならない。

2.3.11 査定系再審査における訂正時のライセンシーの承諾

査定系再審査においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。^{*89}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.3.12 査定系再審査におけるクレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

査定系再審査において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。訂正後のクレームは特許性がないと判断された場合、クレームの訂正は再審査の最終決定に基づき発行される証明書(Certificate)に記載されない。訂正後のクレームは特許性があると判断された場合にのみ、訂正後のクレームが当該証明書に記載される(35 USC 第 307 条(b), 37 CFR 1.570(d))。^{*90}

35 USC 第 307 条 特許性、非特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) この章に基づく再審査手続において、不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し、特許を受けることができると決定された、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書が発行される前に、提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

37 CFR § 1.570 査定系再審査証明書の発行及び公告が査定系再審査手続を終結する

(d) 特許のクレームの全てを取り消す査定系再審査証明書が発行され、かつ、公告された場合は、その特許又はそれに係る再発行出願又は再審査請求に関するその後の手続は行われぬ。

⁸⁹ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

⁹⁰ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

2.3.13 査定系再審査におけるクレームの訂正の効果

査定系再審査においてクレームが実質的に訂正された場合には中用権(intervening rights)*⁹¹が発生し、対象製品がたとえ訂正後のクレームを侵害していたとしても、訂正前に製造された製品については損害賠償や差止めの対象とならず、たとえ訂正後であっても実施を継続することができる場合がある(35 USC 第 307 条で準用する 35 USC 第 252 条, MPEP 1460)。

MPEP 1460 には、「絶対的な」中用権("Absolute" intervening rights)と、「衡平法上の」中用権("equitable" intervening rights)に関する規定がある。

なお、中用権は、クレームの範囲を拡大・変更した場合の他、クレームの範囲を減縮した場合にも発生し得る。例えば、クレームの範囲を拡大する訂正をした場合において、対象製品が訂正後のクレームを侵害しているが、訂正前のクレームを侵害していない場合などに中用権が発生し得る。また、クレームの範囲を減縮する訂正をした場合において、対象製品が訂正前及び訂正後のクレームを文言上は侵害しているが、訂正前のクレームが無効と判断される場合には訂正前のクレームの侵害には当たらないとして中用権が発生する場合があります。^{*92*93*94}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 307 条 特許性、非特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) この章に基づく再審査手続において、不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し、特許を受けることができると決定された、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書が発行される前に、提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(k) 証明書発行までは補正は効力を生じないこと

庁指令は、提案された補正を記録されたものとして取り扱うが、提案された補正は、再審査証明が発行され、公告されるまではその効力を生じない。

⁹¹ 35 USC 第 252 条に基づく権利。日本の特許法第 80 条に基づく通常実施権とは別物。

⁹² 「特許後のクレーム拡張制度の提案」 パテント 2015 Vol.68 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201512/jpaapatent201512_095-106.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 26 日]

⁹³ 「米国における特許の有効性に関連する手続きについて」 パテント 2009 Vol.62 No.12, URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200911/jpaapatent200911_063-072.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

⁹⁴ 「国際知財司法シンポジウム 2018」の報告(第 2 日目) P.75, URL: http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/JISP2018_4c_071_082.pdf [最終アクセス日: 2020 年 2 月 3 日]

2.3.14 査定系再審査に関連する統計情報

特許権者及び第三者により請求された査定系再審査の審理期間(請求から証明書発行までの期間)の平均値(Average pendency)は27.7月(2018年度*⁹⁵)、中央値(Median pendency)は19.8月*⁹⁶である。なお、第三者により請求された査定系再審査のみの審理期間(特許権者により請求された査定系再審査を含まない審理期間)の情報は、公表されていない。

第三者により請求された査定系再審査の請求件数の推移は、138件(2019年度(暫定値))、157件(2018年度)、163件(2017年度)、221件(2016年度)、229件(2015年度)である。

	2015	2016	2017	2018	2019
Requests Filed, Total¹	243	219	188	187	167
By Patent Owner	14	8	25	30	29
By Third Party	229	211	163	157	138
Commissioner Ordered	-	-	-	-	-
Determinations on Requests, Total²	245	218	203	185	151
Requests Granted:					
By Examiner	230	201	188	173	145
By Petition	2	4	4	2	1
Requests Denied	13	13	11	10	5
Requests Known to Have Related Litigation³	135	116	92	76	83
Filings by Discipline, Total³	243	223	191	178	160
Chemical	55	40	38	34	50
Electrical	105	101	63	66	54
Mechanical	80	78	75	71	48
Design	3	4	15	7	8

- Represents zero.
¹ Applies only to requests that have received a filing date.
² Litigation search numbers were updated to include old pending reexam that ultimately require new litigation.
³ Filings were updated to include reexams that had not been granted a filing date or had a filing date vacated in FY 2018.

図6 査定系再審査の利用状況*⁹⁷

⁹⁵ USPTOの各年度の統計情報は、各年の10月1日から翌年の9月末までの期間の統計情報である。例えば、2018年度の統計情報は、2017年10月1日から2018年9月末までの期間の統計情報である。

⁹⁶ 「ex parte reexamination historical statistics (Updated 12/2018)」USPTOウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexamination-information> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

⁹⁷ 「FY 2019 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT」(P.178) USPTOウェブサイト内、URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月27日]、2019年のデータは暫定値であり、最終的な値は2020年の年次報告書にて公表される予定。

第三者により請求された査定系再審査について、1981年から2018年までに発行された再審査証明書の発行数 8,362 件の内訳：すべてのクレームが維持されたケース(1,681 件、20%)、すべてのクレームがキャンセルされたケース(1062 件、13%)、クレームが変更されたケース(5174 件、62%)等も USPTO によって公開されている。

8. Reexam certificate claim analysis:	Owner Requester	3rd Party Requester	Comm'r Initiate	Overall
a. All claims confirmed	6%	15%	0%	21%
b. All claims canceled	3%	10%	0%	12%
c. Claims changed	20%	47%	0%	67%
9. Total ex parte reexamination certificates issued (1981 – present)				11403
a. Certificates with all claims confirmed				2391 21%
b. Certificates with all claims canceled				1404 12%
c. Certificates with claims changes				7608 67%
10. Reexam claim analysis – requester is patent owner or 3rd party or Commissioner initiated.				
a. Certificates – PATENT OWNER REQUESTER				3337
a. All claims confirmed				690 21%
b. All claims canceled				293 9%
c. Claims changed				2313 69%
b. Certificates – 3rd PARTY REQUESTER				8362
a. All claims confirmed				1681 20%
b. All claims canceled				1062 13%
c. Claims changed				5174 62%
c. Certificates – COMMISSIONER INITIATED REEXAM				41
a. All claims confirmed				2 5%
b. All claims canceled				23 56%
c. Claims changed				16 39%

図7 査定系再審査の再審査証明書の発行数の内訳^{*98}

なお、査定系再審査は特許権者が自ら請求することもでき、特許権者により請求された査定系再審査の請求件数の推移は、29 件(2019 年度(暫定値))、30 件(2018 年度)、25 件(2017 年度)、8 件(2016 年度)、14 件(2015 年度)である。

また、特許権者により請求された査定系再審査について、1981年から2018年までに発行された再審査証明書の発行数 3,337 件の内訳：すべてのクレームが維持されたケース(690 件、21%)、すべてのクレームがキャンセルされたケース(293 件、9%)、クレームが変更されたケース(2313 件、69%)等も USPTO によって公開されている。

⁹⁸ 「ex parte reexamination historical statistics (Updated 12/2018)」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexamination-information> [最終アクセス日: 2019年12月27日]

2.4 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

2.4.1 訂正時のライセンシーの承諾について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.4.2 クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係について

海外アンケート調査結果(参考資料 6/ 米国 / Q1-4)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7/ 米国 / Q3)結果では、当事者系レビュー、付与後レビュー及び査定系再審査について、無効の結論であれば訂正は認められないとの回答、及び関連する規定(35 USC 318(b), 35 USC 328(b), 35 USC 307(b), 37 CFR 42.80, 37 CFR 1.570(d))に関する情報が得られた。当事者系レビュー及び付与後レビューにおける訂正の請求は、訂正が審判に関係する非特許理由に対応していない場合は一般的に否定され(37 CFR 42.121(a)(2), 42.221(a)(2))、実務上、訂正によって特許性を確立させない限り、訂正請求は認められないであろうなどの意見があった。

また、特許審理審判部(PTAB)の審理において、訂正後のクレームで特許有効の結論となった後、申立人が米国連邦控訴裁判所に控訴した場合、通常は、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろうとのことであった。一方、特許審理審判部(PTAB)の審理において、クレームを訂正しても特許無効の結論となった後、特許権者が米国連邦控訴裁判所に控訴した場合、訂正後又は訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができるであろうとのことであった。

2.4.3 新規事項追加の判断について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.4.4 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

特許の訂正審判に類する制度と、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度のユーザーの活用実態について、国内アンケート・ヒアリング調査及び海外アンケート・現地ヒアリング調査を行った結果を、以下に記載する。

なお、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)は、特許権者及び第三者を含む何人も請求することができるため、「特許の訂正審判に類する制度」及び「特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度」の両方において、国内アンケート・ヒアリング調査及び海外アンケート・現地ヒアリング調査を行った。

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

3.1.1 特許の訂正審判に類する制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 再発行出願(Reissue)

国内アンケート調査結果(参考資料4 / Q4-1)では、再発行出願の利用経験がある者は96者中48者(50%)と、回答者の半数に達した。経験がある48者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が28者(58%)と最も多く、次いで、「6~20件」との回答が9者(19%)、「51件以上」との回答が4者(8%)、「21~50件」との回答が3者(6%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 米国 / Q3-1)では、再発行出願の利用経験がある者は6者中6者(100%)であった。経験がある6者のクレームを訂正した特許件数について、「51件以上」「6~20件」「1~5件」との回答がそれぞれ2者であった。

(2) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料4 / Q4-1)では、査定系再審査の利用経験(特許権者としての請求した経験)がある者は96者中16者(17%)と、再発行出願よりも少なかった。経験がある16者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が28者(58%)と最も多く、次いで、「6~20件」との回答が9者(19%)、「51件以上」との回答が4者(8%)、「21~50件」との回答が3者(6%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 米国 / Q3-1)では、査定系再審査の利用経験(特許権者としての請求した経験)がある者は6者中4者(67%)であった。経験がある4者のクレームを訂正した特許件数について「6~20件」との回答が2者、「51件以上」「1~5件」との回答がそれぞれ1者であった。

3.1.2 どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

(1) 再発行出願(Reissue)

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-2)では、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が最も多かった。その他、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」などが挙げられた。

海外アンケート調査結果(参考資料6/ 米国 / Q3-2)では、「将来的に権利行使を想定している場合」、「権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合」、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」などが挙げられた。

(2) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-2)では、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」などが挙げられた。

海外アンケート調査結果(参考資料6/ 米国 / Q3-2)では、「将来的に権利行使を想定している場合」、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合」などが挙げられた。

3.1.3 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 再発行出願(Reissue)

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-3, 4-5)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q7, 10)では、「課題や問題点がある」との回答が96者中19者からあり、特に、クレームの拡大が可能であることに関して課題や問題点があるとの回答が多く、その理由として、第三者の監視負担が大きい、第三者に不利であるなどの意見が多数あった。クレーム拡大は不可としてほしいなどの改善要望もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/ 米国 / Q3-3, 3-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/ 米国 / Q7)では、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、再発行手続中の審査がきわめて厳格であること、より簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、権利取戻し(Recapture)の問題について言及があった。

(2) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-3, 4-5)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q7, 10)では、「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/ 米国 / Q3-3, 3-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/ 米国 / Q7)でも、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、特許権者は再審査手続において、RCEを行うことができないこと、クレームを訂正するための有意義な機会は1回だけであり、期間は短く、正当な理由を示さなければ延長は認められず、より簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、クレーム拡大の機会は存在しないことについて言及があった。

3.1.4 クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

(1) 再発行出願(Reissue)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-4)と、海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-4)ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

(2) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-4)と、海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-4)ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

3.1.5 再発行出願よりも査定系再審査の活用が少ない理由など

国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q6)では、再発行出願ではクレームの範囲の拡大が可能であるが、査定系再審査ではクレームの範囲の拡大ができないことが、再発行出願よりも査定系再審査の活用が少ない理由として挙げられた。また、査定系再審査があまり活用されていない理由として、「請求の理由が限られているため」「先行技術との差がないこと等を自認しなければならないため」「費用が高額であるため」などの意見があった。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / Q7)では、上記の国内ヒアリング調査結果と同様の理由の他、「RCE を利用することができないため」「訂正の自由度が低いため」などの意見があった。また、査定系再審査のメリットとしては、審査官は、請求によって示された先行技術のみを考慮して審査を行い、完全な審査を行わないこと、再発行出願よりも審査が早いことなどの意見があった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

3.2.1 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 当事者系レビュー(IPR)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、米国において第三者から当事者系レビューの請求を受けた経験がある者は 96 者中 9 者(9%)と少なかった。経験がある 9 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 4 者(44%)と最も多く、「6~20 件」との回答が 1 者(11%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-6)では、米国において第三者から当事者系レビューの請求を受けた経験がある者は 6 者中 3 者(50%)であった。経験がある 3 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 1 者であった。

(2) 付与後レビュー(PGR)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、米国において第三者から付与後レビューの請求を受けた経験がある者は 96 者中 0 者であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-6)では、米国において第三者から付与後レビューの請求を受けた経験がある者は6者中3者(50%)であった。経験がある3者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が2者であった。

(3) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、米国において第三者から査定系再審査の請求を受けた経験がある者は96者中10者(10%)と少なかった。経験がある10者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が9者(90%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-6)では、米国において第三者から査定系再審査の請求を受けた経験がある者は6者中5者(83%)であった。経験がある5者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が2者、「21~50件」「51件以上」との回答がそれぞれ1者であった。

3.2.2 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 当事者系レビュー(IPR)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q7, 10)では、「課題や問題点がある」との回答が96者中5者からあり、その理由として、訂正が困難であることが挙げられた。また、訂正要件が緩和されるのが好ましいなどの改善要望があった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-7, 3-10)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q2)では、非常に複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いこと、訂正請求のチャンスは一般的に1回だけあること、訂正の目的は非特許理由に対応するものが要求されることなどに関する意見があった。

(2) 付与後レビュー(PGR)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q7, 10)の結果では、課題や改善要望に関する意見は少なかった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-7, 3-10)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q2)では、第101条又は第112条を理由とする付与後レビューの請求に対する訂正はもっと容易に認められるべきであることや、複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いことなどに関する意見があった。

(3) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q7, 10)では、課題や改善要望に関する意見は少なかった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-7, 3-10)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q7)では、課題や改善要望に関する意見は少なかったが、RCEが認められないことについて意見があった。

3.2.3 当事者系レビュー及び付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、より訂正の自由度が高い再発行出願をして訂正する実務の対応について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-8)では、当事者系レビュー又は付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行出願して訂正したことがある者は、96 者中 5 者(5%)と少なかった。5 者のうち納得できる結果が得られたと回答した者が 4 者であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-8)では、当事者系レビューや付与後レビューにおける訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行出願して訂正したことがある者は、6 者中 2 者(33%)であった。2 者のうち納得できる結果が得られたと回答した者が 1 者、納得できる結果が得られなかったと回答した者が 1 者であった。

3.2.4 AIA レビューのクレーム訂正手続に関する試行プログラム(2019/3/15 開始)の利用経験について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-9)及び海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q3-9)では、AIA レビューのクレーム訂正手続に関する試行プログラムの利用経験がある者はいなかった。

3.2.5 訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q1-3)では、当事者系レビュー及び付与後レビューでは、2 回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は 1 回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきであるなどの意見があった。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q2)では、2 回目以降の訂正請求は、正当な理由がある場合／手続の解決を大幅に促進する目的で申立人及び特許権者から共同請求があった場合に認められるとの規定(37 CFR 42.121(c), 42.221(c))があるが、2 回目以降の訂正が認められた事例は知らないで、「正当な理由」の具体例が何であるかは特定できないとの意見があった。また、従来、当事者系レビューにおいて訂正クレームが特許性を有していることの説明責任は、特許権者が負うという運用になっていたが、特許性欠如の立証責任は請求人側にあると判断した Aqua Products 判決の後、訂正クレームの認容率が高くなると予想されたが、未だ訂正は認められない傾向にあり、特許権者が提示した訂正クレームに対して申立人が追加の理由で異議を申立てることができること、訂正クレームの特許性がないと PTAB が判断したために訂正が認められないことなどがその理由として考えられるとの意見があった。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

米国では、侵害訴訟以外における裁判所で特許の有効性を争う手段として、特許無効の確認訴訟(Declaratory judgement action)がある。また、侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段として、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることができる。

なお、知財庁における特許の有効性を争う手段としては、当事者系レビュー、付与後レビュー、査定系再審査がある(「2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等」参照。)

4.1.1 侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起されていなくても、訴訟手続法(28 USC 第 2201 条)*⁹⁹に基づき特許無効の確認訴訟(Declaratory judgement action)を提起することができる*¹⁰⁰。ただし、特許無効の確認訴訟を提起するには、特許権者と被疑侵害者との間で「現実の争い(actual controversy)」がなければならない(28 USC 第 2201 条(a))。*¹⁰¹

また、当事者系レビュー及び付与後レビューの当事者は、特許審理審判部の特許取消決定に対して不服があるときは、合衆国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる(35 USC 第 319 条, 第 329 条, 第 141 条(c))。査定系再審査の審査官の特許取消決定に対して不服があるときは、特許権者は、特許審理審判部に審判請求をすることができ、更に、特許審理審判部の特許取消決定に対して不服があるときは、合衆国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる(35 USC 第 306 条, 第 141 条(b))。

知的財産に関する訴訟の第一審は、連邦地方裁判所(U.S. District Court)が管轄する*¹⁰²。特許に関する控訴審は、ワシントン D.C.にある連邦巡回区控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)が管轄する。CAFC の控訴審の決定に不服がある場合は、連邦最高裁判所(Supreme Court of the U.S.)に上訴することができる。

*¹⁰³*¹⁰⁴*¹⁰⁵

⁹⁹ 「28 U.S. Code Title 28—JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE, Part VI. PARTICULAR PROCEEDINGS, Chapter 151. DECLARATORY JUDGMENTS, Section 2201. Creation of remedy」、URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2201> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰⁰ 「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)」P.29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰¹ 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第5版)(日本知的財産協会)」(P.174-176)

¹⁰² 「Court Role and Structure」United States Courts ウェブサイト内、URL: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰³ 「平成 29 年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査) 調査研究報告書」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰⁴ 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第5版)(日本知的財産協会)」(P.3-10)

¹⁰⁵ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成 15 年 5 月)、第 3 章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第 1 論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最

28 USC § 2201. Creation of remedy

(a) In a case of actual controversy within its jurisdiction, except with respect to Federal taxes other than actions brought under section 7428 of the Internal Revenue Code of 1986, a proceeding under section 505 or 1146 of title 11, or in any civil action involving an antidumping or countervailing duty proceeding regarding a class or kind of merchandise of a free trade area country (as defined in section 516A(f)(10) of the Tariff Act of 1930), as determined by the administering authority, any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such.

(b) For limitations on actions brought with respect to drug patents see section 505 or 512 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or section 351 of the Public Health Service Act.

(仮訳) 28 USC 第2201条 救済の創設

(a) 管轄区内で現実の争いがある場合には、1986年の内国歳入法第7428条に規定する以外の連邦税関連訴訟、連邦倒産法第505条若しくは第1146条に規定する手続又は行政当局が定める(1930年関税法第516A条(f)(10)に規定されている)種類の自由貿易協定締結国の商品に関するアンチ・ダンピング関税若しくは補助金相殺関税の手続の関与する民事訴訟に関する場合を除き、米国の裁判所は、適正な申立ての提出により、自らの権利又は法的関係について宣言を求める利害関係人について、その権利又は法的関係を宣言することができる。このことは、別に救済が求められているか、救済が求められる可能性があるかにかかわらない。このような宣言は、終局判決又は命令としての効力を有し、そのようなものとして再審理が可能である。

(b) 医薬特許訴訟に課される制約については、連邦食品医薬品化粧品法第505条若しくは第512条の規定又は公衆衛生法第351条の規定を参照。

4.1.2 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許無効の確認訴訟を提起することができる(28 USC 第2201-2202条, 35 USC 第282条(b), FRCP Rule 57*106)。*107*108*109

28 USC § 2202. Further relief

Further necessary or proper relief based on a declaratory judgment or decree may be granted, after reasonable notice and hearing, against any adverse party whose rights have been determined by such judgment.

終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰⁶ 「Federal Rules of Civil Procedure」、URL: <https://www.law.cornell.edu/rules/frcp> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰⁷ 「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)」P29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

¹⁰⁸ 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第5版)(日本知的財産協会)」(P174-176)

¹⁰⁹ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

(仮訳) 28 USC 第 2202 条 別の救済

特許の確認訴訟に基づき、別に必要な又は適当な救済は、かかる訴訟により判断された権利の保有者である相手方に対して、妥当な通知及び聴聞を行った上で、認めることができる。

35 USC 第 282 条 有効性の推定；抗弁^{*110}

(a) 一般

特許は、有効であると推定される。特許の各クレーム(独立、従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定される。特許又はそれに係るクレームの有効性を立証する責任は、無効を主張する当事者が負わなければならない。

(b) 抗弁

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、次の事項は抗弁であり、また、抗弁されるものとする。

(1) 非侵害、侵害に対する責任の不存在又は無効力性

(2) 特許要件として第 II 部に規定される理由を基にする訴訟における、特許又は何れかのクレームの有効性

(3) 特許又は問題のクレームが次の要件を守らないための無効

(A) 第 112 条の要件。ただし、ベストモードを開示しないことは、特許クレームの取消、無効又はその他無効力とされる基礎とはならない。

(B) 第 251 条の要件

(4) 本法によって抗弁とされる他の事実又は行為

(c) 訴訟の通知；特許存続期間の延長中の訴訟

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、無効又は非侵害を主張する当事者は、遅くとも審理の 30 日前までに、相手方当事者に対し、訴答書面又は他の形式での書面により、問題の特許の先行技術として、又は合衆国連邦請求裁判所の場合を除き、技術水準を証明するものとして依拠すべき特許の国名、番号、日付及び特許権者並びに刊行物の題名、日付及びページ番号並びに訴訟における特許に係る発明に関し、先発明者として、又は先行知識の所有者として、又は先に使用、販売の申出をした者として示すことができる者の名称及び宛先を通知しなければならない。当該通知がなかった場合は、審理における前記事項についての証明は、裁判所が命じる条件に基づく場合を除き、行うことができない。

第 154 条(b)又は第 156 条に基づく特許存続期間の延長又はその一部についての無効であって、(1)延長申請人、又は(2)長官による前記条項の要件を充足することに関する重要な不履行を理由とするものは、存続期間の延長期間中における特許侵害に関する訴訟において、抗弁であり、また、抗弁されるものとする。当然の注意についての第 156 条(d)(2)に基づく決定は、当該訴訟においては再審理の対象とされない。

¹¹⁰ 「アメリカ合衆国 特許法(2015 年第 7 改正版) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gai_koku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

FRCP(Federal Rules of Civil Procedure) Rule 57. Declaratory Judgment

These rules govern the procedure for obtaining a declaratory judgment under 28 U.S.C. §2201. Rules 38 and 39 govern a demand for a jury trial. The existence of another adequate remedy does not preclude a declaratory judgment that is otherwise appropriate. The court may order a speedy hearing of a declaratory-judgment action.

(仮訳) FRCP(連邦民事訴訟規則)規則 57 確認訴訟

連邦民事訴訟規則は、28USC 第 2201 条の確認訴訟に関する手続について定める。規則 38 及び 39 は、陪審裁判の請求について定める。別の十分な救済が存在することは、それが存在しない場合に相当とされる確認訴訟を妨げない。裁判所は、確認訴訟について迅速な審理を命ずることができる。

4.1.3 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることは基本的にはできない。^{*111}

(「4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

4.1.4 裁判所による有効/無効の判決の効果

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、事実上、対世的な効力を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。^{*112}

(「4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

¹¹¹ 海外アンケート調査の結果による。

¹¹² 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

4.1.5 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

裁判所は、特許侵害訴訟の提起後 1 か月以内に、その訴訟について USPTO 長官に書面で通知し、決定が行われ又は判決が下されてから 1 か月以内に、それについて USPTO 長官に通知する(35 USC 第 290 条)。

また、37 CFR 42.8 には、当事者系レビュー及び付与後レビューにおける当事者による通知に関する規定があり、37 CFR 1.178(b)及び MPEP 1418, 1442.04 には再発行出願における当事者による通知に関する規定があり、37 CFR 1.565(a)及び MPEP 2282 には査定系再審査における当事者による通知に関する規定がある。

(「4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

35 USC 第 290 条 特許訴訟に関する通知¹¹³

合衆国裁判所の書記官は、本法に基づく訴訟の提起後 1 月以内に、その訴訟について長官に書面をもって通知するものとし、その書面には分かっている範囲で、当事者の名称及び宛先、発明者の名称を記載し、かつ、訴訟を提起する基となった特許の番号を指示しなければならない。その後、当該訴訟に他の特許が含まれた場合は、書記官は、同様の通知をしなければならない。裁判所の書記官は、決定が行われ又は判決が下されてから 1 月以内に、それについて長官に通知しなければならない。長官は、通知を受領したときは、それを当該特許のファイルに記録しなければならない。

37 CFR § 42.8 Mandatory notices. (Subpart A— Trial Practice and Procedure)

(a) Each notice listed in paragraph (b) of this section must be filed with the Board:

- (1) By the petitioner, as part of the petition;
- (2) By the patent owner, or applicant in the case of derivation, within 21 days of service of the petition; or
- (3) By either party, within 21 days of a change of the information listed in paragraph (b) of this section stated in an earlier paper.

(b) Each of the following notices must be filed:

- (1) Real party-in-interest. Identify each real party-in-interest for the party.
- (2) Related matters. Identify any other judicial or administrative matter that would affect, or be affected by, a decision in the proceeding.
- (3) Lead and back-up counsel. If the party is represented by counsel, then counsel must be identified.
- (4) Service information. Identify (if applicable):
 - (i) An electronic mail address;
 - (ii) A postal mailing address;
 - (iii) A hand-delivery address, if different than the postal mailing address;
 - (iv) A telephone number; and
 - (v) A facsimile number.

¹¹³ 「アメリカ合衆国 特許法(2015 年第 7 改正版) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gai_koku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

(仮訳) 37 CFR § 42.8 通知義務(サブパート A- 審判プラクティスと手続)

(a) このセクションのパラグラフ(b)にリストされている各通知は、審判部に提出されなければならない。

- (1) 請願の一部として、請願者により提出されること
- (2) 特許所有者又は出願人により、申立の送達から 21 日以内に提出されること
- (3) いずれかの当事者により、このセクションのパラグラフ(b)にリストされた情報の変更から 21 日以内に提出されること

(b) 次の各通知が提出されなければならない。

- (1) 真の利害関係人。当事者の真の利害関係人のそれぞれを特定する。
- (2) 関連事項。審判手続の決定に影響を与える、又は影響を受ける、他の司法又は行政の事項を特定する。
- (3) リード及びバックアップ弁護士。弁護士が当事者を代理している場合、弁護士を特定しなければならない。
- (4) サービス情報。(該当する場合は)特定する。
 - (i) 電子メールアドレス
 - (ii) 郵便先住所
 - (iii) 郵便先住所と異なる場合は、配達先住所
 - (iv) 電話番号
 - (v) ファックス番号

37 CFR § 1.178 原特許；出願人の継続する義務^{*114}

(b) 特許商標庁に対する再発行出願に関しては、出願人は、(再発行を請求している)特許が現に又は過去に関係しているインターフェアレンス又は特許審理審判部への審理、再発行、再審査若しくは訴訟及び当該手続の結果(§ 1.173(a)(1)も参照)について特許商標庁の注意を喚起しなければならない。

37 CFR § 1.565 査定系再審査手続を含む、特許商標庁の併行手続

(a) 特許商標庁における査定系再審査手続においては、特許所有者は、特許商標庁に対し、その特許が関係しているか又は関係していた先の又は併行する手続(例えば、インターフェアレンス、再発行、査定系再審査、当事者系再審査又は訴訟)及びそれらの手続の結果を通知しなければならない。当事者系再審査手続における先の又は併行する手続に関する通知については、§ 1.985 を参照。

¹¹⁴ 「アメリカ合衆国 特許規則 (連邦規則法典第 37 巻, 2018 年 1 月 16 日改正)」JPO ウェブサイト内、URL: http://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2019 年 12 月 27 日]

4.1.6 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

当事者系レビュー及び付与後レビューは、請願人又は真の利害関係人がその特許に係る特許無効の確認訴訟を提起していた場合は、その審理が開始されない(35 USC 第 315 条(a)(1), 325(a)(1))。

また、当事者系レビューの請求後に、請願人又は真の利害関係人がその特許に係る特許無効の確認訴訟を提起した場合は、当該訴訟は自動的に中止される(35 USC 第 315 条(a)(2), 第 325 条(a)(2))。

再発行に係る特許が進行中の訴訟に関係する場合、再発行の審査が中止される場合がある(MPEP 1442.01-1442.02)。査定系再審査に係る特許が進行中の訴訟に関係する場合、査定系再審査の審査が中止される場合がある(MPEP 2286, 37 CFR 1.565(b))。*115*116*117

35 USC 第 315 条 他の手続又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 当事者系再審査は民事訴訟によって排除される

当事者系再審査は、当該再審査を求める請願の提出日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を起こしていた場合は、開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の当事者系再審査を求める請願を提出した日以後に、その特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

(A) 特許所有者が裁判所に対し、その停止を解除させる申立をすること

(B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は

(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させる申立をすること

(3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

(b) 特許所有者の訴訟

当事者系再審査は、手続を請求する請願が、請願人、真の利益当事者又は請願人の利害関係人が特許侵害を主張する訴状を送達された日から1年より後に提出された場合は開始することができない。前記文に記載されている期間制限は(c)に基づく併合申請には適用しないものとする。

(c) 併合

長官が当事者系再審査を開始する場合は、長官はその裁量において、長官が、第 313 条に基づく暫定的応答の受領後又は当該応答の提出期限満了後に、第 314 条に基づく当事

¹¹⁵ 海外アンケート調査の結果による。

¹¹⁶ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成 15 年 5 月)、第 3 章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第 1 論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

¹¹⁷ 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第 5 版)(日本知的財産協会)」(P.174-176)

者系再審査の開始を保証することを決定することを求める第311条に基づく請願を適切に提出した者を、その当事者系再審査の当事者として併合することができる。

(d) 多重手続

第135条(a)、第251条及び第252条並びに第30章に拘らず、当事者系再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、当該当事者系再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第318条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟その他の手続

第318条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、第28巻第1338条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

35 USC 第325条 他の手続又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 付与後再審査は民事訴訟によって排除される

付与後再審査は、当該再審査を求める請願が提出される日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を提起していた場合は、本章に基づいて開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の付与後再審査を求める請願を提出した日以後に、特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

(A) 特許所有者が裁判所に対し、停止を解除させる申立を提出すること

(B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は

(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させるための申立を提出すること

(3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

(b) 仮差止命令

特許の侵害を主張する民事訴訟が、特許の付与日から3月以内に提起される場合は、裁判所は、付与後再審査を求める請願が本章に基づいて提出されていること又は当該付与

後再審査が本章に基づいて開始されていることを理由として、特許侵害に対する特許所有者の仮差止命令を求める申立についての検討を停止することはできない。

(c) 併合

同一の特許に対して、本章に基づく付与後再審査を求める複数の請願が適切に提出され、長官が、これらの請願の 2 件以上が第 324 条に基づく付与後再審査の開始を正当化していると決定した場合は、長官は、それらの再審査を 1 件の付与後再審査に統合することができる。

(d) 多重手続

第 135 条(a)、第 251 条及び第 252 条並びに第 30 章に拘らず、本章に基づく付与後再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、付与後再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。それには、本章、第 30 章又は第 31 章に基づく手続を開始する又は命ずるか否かを決定するときは、長官は、同一又は実質的に同一の先行技術又は論議が前に庁に提出されていたか否かを考慮すること又はそれを理由として、請願又は請求を拒絶することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第 328 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟その他の手続

第 328 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、第 28 巻第 1338 条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は 1930 年関税法第 337 条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

(f) 再発行特許

付与後再審査は、その請願が再発行特許の発行元である原特許のクレームと同一であるか又はそれより狭い範囲のものである当該再発行特許のクレームの抹消を請求するものであり、かつ、第 321 条(c)における期間制限により当該原特許に対する付与後再審査を求める請願の提出が禁止されることになる場合は、本章に基づいて開始することはできない。

MPEP 1442.01 Litigation-Related Reissues [R-11.2013]

During initial review, the examiner should determine whether the patent for which the reissue has been filed is involved in litigation, and if so, the status of that litigation. If the examiner becomes aware of litigation involving the patent sought to be reissued during examination of the reissue application, the examiner should first check MPEP § 1442.02 to determine whether prosecution in the reissue application should be suspended. If prosecution will not be suspended, and applicant has not made the details regarding that litigation of record in the reissue application, the

examiner, in the next Office action, will inquire regarding the specific details of the litigation.

(仮訳) MPEP 1442.01 訴訟関連の再発行

審査官は、最初のレビューにおいて、再発行の対象となる特許が訴訟に関与しているかどうかを判断し、また当該特許が訴訟に関与している場合は、その訴訟の状況を判断しなければならない。審査官が再発行出願の審査中に再発行を求めようとする特許の関与する訴訟があることを知った場合、審査官は、まずは MPEP § 1442.02 を確認した上で、再発行出願の審査手続を停止すべきかどうかを判断する。審査手続が停止されず、かつ出願人が再発行出願にその訴訟に関する詳細を記録しない場合、審査官は、次の審査官通知において、訴訟の具体的な内容について尋ねる。

MPEP 1442.02 Concurrent Litigation [R-11.2013]

To avoid duplicating effort, action in reissue applications in which there is an indication of concurrent litigation will be suspended sua sponte unless and until it is evident to the examiner, or the applicant indicates, that any one of the following applies:

- (A) a stay of the litigation is in effect;
- (B) the litigation has been terminated;
- (C) there are no significant overlapping issues between the application and the litigation; or
- (D) it is applicant's desire that the application be examined at that time.

(仮訳) MPEP 1442.02 併行訴訟

労力の重複を避けるために、併行訴訟と表示されている再発行出願訴訟は、審査官が次のいずれかに該当すると判断するか、又は出願人がこれを証明しない限りは、職権により停止される。

- (A) 訴訟の停止が有効である
- (B) 訴訟が終了した
- (C) 当該出願と訴訟の間には大きく重複する争点が存在しない
- (D) その時点で出願書類の審査を実施することを出願人が望んでいる

37 CFR § 1.565 査定系再審査手続を含む、特許商標庁の併行手続

(b) 査定系再審査手続中の特許が、訴訟に関係しているか又は関係することになる場合は、長官は、再審査を停止するか否かを決定しなければならない。当事者系再審査手続に関しては、§ 1.987 を参照。

4.1.7 裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベース*¹¹⁸で、「類型：特許」「裁判所：米国」「判決種類(Type)：司法裁判所(Judicial)*¹¹⁹」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019 各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する*¹²⁰。

	2015年	2016年	2017年	2018年 (暫定値)	2019年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	576	546	512	436	405
Invalidity/Cancellation Action(特許無効の確認訴訟)	6	7	2	2	2

¹¹⁸ Darts-ip 社は、2006年にベルギー・ブリュッセルで創業され、世界各国約220名以上のスタッフを有し、世界130か国以上3,580か所以上の裁判所/特許庁から5,128,023ケース(2020年2月3日時点)を収集した世界最大の知財判例データベースを有する。参考URL: <https://www.darts-ip.com/> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

¹¹⁹ 仲裁裁判所は含まれない。

¹²⁰ 2020年1月21日時点の検索結果。

4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

4.2.1 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q2-1)によれば、特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることは基本的にはできないが、明白な誤りであれば補充(correct)によりその誤りを訂正した内容に基づいて訴訟を進める(当事者にのみ訂正の効果が生じる)ことができる場合がある*121。

4.2.2 裁判所による有効／無効の判決の効果について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q2-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 米国 / Q5)によれば、侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、当該特許権者が先の訴訟において手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった(“fair opportunity procedurally, substantively, and evidentially to pursue his claim the first time”)ということが示されない限り、争点効(collateral estoppel)により、事実上、第三者に対する効力(第三者効)が生じる(Blonder-Tongue 判決*122)。特許無効の確認訴訟においても同様である。

ある侵害訴訟の裁判で特許が無効と判断された場合、その後の侵害訴訟における他の当事者に対しても、特許権者は自らの特許権が無効であることについて争うことができず、事実上、対世的な効力を有しているといえる*123*124。

一方、侵害訴訟又は特許無効の確認訴訟において特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

4.2.3 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 米国 / Q2-3)では、裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みに関連する規定(35 USC 第 290 条, 37 CFR 42.8, 37 CFR 1.178(b)及び MPEP 1418, 1442.04, 37 CFR 1.565(a)及び MPEP 2282)、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)に関連する規定(35 USC 第 315 条(a), 第 325 条(a), MPEP 1442.01, 02, MPEP 2286, 37 CFR 1.565(b))に関する情報が得られた。また、基本的には裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことであるとのことであった。

¹²¹ H-W Tech, LC v. Overstock.Com, Inc., 758 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2014)

¹²² Blonder-Tongue Laboratories v. University Of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)

¹²³ 「米国特許侵害訴訟実務マニュアル(第5版)(日本知的財産協会)」(P.174-175)

¹²⁴ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

公開情報調査結果、国内アンケート調査結果(参考資料4/Q3-2)、国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q5)、海外アンケート調査結果(参考資料6/米国/Q2-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/米国/Q6)では、KSR International Co.対 Teleflex Inc.事件(550 U.S.398,415-420, 82USPQ2d1385, 1395-97(2007)) (2007年4月30日判決)以降、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、以下の情報が得られた。

判例(1)～(5)は、MPEP 2143^{*125}「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」で引用されている。判例(6)～(8)は、本調査研究において新たに得られたものである。

(1) Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 93 USPQ 1777 (Fed. Cir. 2010)

MPEP 2143「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」の例4参照。

(2) Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356, 89 USPQ2d 1535 (Fed. Cir. 2008)

MPEP 2143「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」の例5参照。

(3) Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 91 USPQ2d 1225 (Fed Cir. 2009)

MPEP 2143「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」の例6参照。

(4) Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 95 USPQ2d 1525 (Fed. Cir. 2010)

MPEP 2143「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」の例7参照。

(5) DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 90 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2009)

MPEP 2143「A. 予測可能な結果を生ずる周知の方法による先行技術要素の結合」の例8参照。

¹²⁵ 「Manual of Patent Examining Procedure, Section 2143」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2143.html> [最終アクセス日: 2020年1月28日]

「特許審査便覧第2100章」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuj-i/usa-shinsa_binran2100.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

(6) ARENDI S.A.R.L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)

「クレーム要素が極めてシンプルで、技術が特に簡単である (claim elements is unusually simple and the technology particularly straightforward)」場合にのみ、常識 (common sense) によって先行技術から欠けているクレーム要素を導き出すことができると判断された。

(7) In re Van Os, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)

先行技術を組み合わせるためには審査官又は請求人がその理由を説明しなければならないと判断された。

(8) ClassCo, Inc. v. Apple Inc., et al., Case No. 15-1853 (Fed. Cir. 2016)

先行技術がすべての特徴を開示していなくても発明の非自明性をサポートできると判断された。

C. 欧州

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度として、欧州特許庁(EPO)における限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)がある。

1.1 【EPO】限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

1.1.1 関連する法令

EPC(The European Patent Convention : 欧州特許付与に関する条約) 第105 a 条-105c 条^{*126}に、限定又は取消の請求に関連する規定が定められている。また、EPC 規則 90-96^{*127}、及び EPO 審査ガイドライン D 部第 X 章^{*128}に、限定又は取消の請求に関連する規定が定められている。

EPC 第 105a 条 限定又は取消の請求^{*129}

(1) 特許所有者から請求があったときは、欧州特許は、取り消すことができ又はクレームの補正によって限定することができる。その請求は、施行規則に従って欧州特許庁にする。請求は、限定又は取消のための手数料が納付されるまでは、されたものとみなされない。

(2) この請求は、欧州特許庁についての異議申立手続が係属している間はすることができない。

EPC 第 105b 条 欧州特許の限定又は取消

(1) 欧州特許庁は、欧州特許を限定し又は取り消すために施行規則に定める要件が満たされているか否かを審査する。

(2) 欧州特許庁は、欧州特許の限定又は取消の請求がこれらの要件を満たしていると認める場合は、施行規則に従って、その欧州特許を限定し又は取り消すことを決定する。この決定は、欧州特許公報に告示公告された日から効力を生じる。

(3) 欧州特許を限定又は取り消す決定は、その付与の対象となっているすべての締約国における欧州特許に適用される。当該決定は、その決定の告示が欧州特許公報に公告される日に効力を生じる。

¹²⁶ 「The European Patent Convention(Convention on the Grant of European Patents)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹²⁷ 「The European Patent Convention(Implementing Regulations)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2.html> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹²⁸ 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) (Part D, Chapter X)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/d_x.htm [最終アクセス日: 2019年12月27日]

¹²⁹ 「欧州特許付与に関する条約(第15版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月14日]、※EPC(欧州特許付与に関する条約)の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイト内の諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

EPC 第 105c 条 補正された欧州特許明細書の公告

欧州特許が第 105b 条(2)に基づいて限定された場合は、欧州特許庁は、欧州特許公報において当該限定の告示が公告された後速やかに、補正された欧州特許明細書を公告する。

EPC 規則 90 手続の対象^{*130}

第 105a 条に基づく限定又は取消の手続の対象は、付与された欧州特許又は欧州特許庁における異議申立若しくは限定の手続において訂正された欧州特許である。

1.1.2 審理機関

限定又は取消の請求は、欧州特許庁(EPO)の審査官によって審査される(EPC 規則 91)。審査官の決定に対して不服があるときは、特許権者は EPO 審判部(Boards of Appeal Unit)に審判請求をすることができる(EPC 第 106 条)。

EPC 規則 91 手続についての責任

第 105a 条に基づく、欧州特許の限定又は取消を求める請求に関しては、審査部が決定をする。
第 18 条(2)を準用する。

EPC 第 106 条 審判に服する決定

(1) 受理課、審査部、異議部及び法律部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は、執行停止の効力を有する。
(2) 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては、その決定により別個の審判請求が許される場合を除き、最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。

なお、2018 年 12 月 31 日時点において、欧州特許庁(EPO)の審判部(Boards of Appeal Unit)の職員数は 225 名である。審判部は、審判長(Chairman)28 名、技術系審判官(Technically Qualified Member)111 名、法律系審判官(Legally Qualified Member)27 名などで構成されている。^{*131*132}

1.1.3 限定又は取消の請求人

特許権者は、欧州特許を取り消すこと又はクレームの訂正によって限定することを請求することができる(EPC 第 105a 条(1))。

¹³⁰ 「欧州特許付与に関する条約の施行規則(2015 年 10 月 14 日改正)」 JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]、※EPC 規則(欧州特許付与に関する条約の施行規則)の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイト内の諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

¹³¹ 「Annual report of the Boards of Appeal 2018」 EPO ウェブサイト内、URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/\\$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf) [最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日]

¹³² 「欧州における特許審査後の手続き」 tokugikon 2018.1.25 no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/288/288tokusyu3.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 2 月 12 日]

1.1.4 限定又は取消の請求期間

特許付与後は、その特許に関する異議申立て手続が係属している期間を除き、いつでも限定又は取消の請求をすることができる(EPC105a 条, EPC 規則 93)。

EPC 規則 93 異議申立手続の優先性

- (1) 限定又は取消の請求は、請求の提出時に、その特許に関する異議申立手続が係属している場合は、提出されたとみなさない。
- (2) 欧州特許についての異議申立の提出時に、その特許に関する限定手続が係属している場合は、審査部は、その限定手続を終結させ、限定手数料の返却を命じる。返却は、規則 95(3)第 1 文にいう手数料に関しても命じるが、この手数料を請求人が納付済みである場合に限る。

1.1.5 限定又は取消の請求における訂正の対象

基本的には、クレームのみが訂正の対象(EPC 第 105a 条(1))となるが、クレームの訂正に伴って明細書及び図面も訂正できる(EPC 規則 92(2)(d))。

EPC 規則 92 請求要件

- (1) 欧州特許の限定又は取消を求める請求は、欧州特許庁の公用語の 1 により書面で提出しなければならない。締約国の公用語により提出することもできるが、これは規則 6(2)に指定された期限内に欧州特許庁の公用語の 1 による翻訳文を提出することを条件とする。施行規則第 III 部は、限定又は取消の手続において提出される書類に準用する。
- (2) 請求書には、次の事項を含める。
 - (a) 請求をする欧州特許所有者(請求人)についての、規則 41(2)(c)に定められた明細及び請求人が特許所有者となっている締約国の表示
 - (b) 限定又は取消を請求する特許の番号及びその特許が効力を有している締約国の一覧
 - (c) 該当する場合は、請求人が所有者となっていない締約国についての特許所有者の名称及び宛先並びに請求人が、その手続において、それらの者の代理として行為する権利を有することの証拠
 - (d) 特許の限定を請求する場合は、訂正クレーム全文及び場合により訂正された明細書及び図面
 - (e) 請求人が代理人を選任している場合は、規則 41(2)(d)に定められた明細

1.1.6 限定又は取消の請求における訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる(EPC 第 105a 条(1), EPC 規則 95(2))。

EPC 規則 95 請求についての決定

- (1) 取消請求が受容することができるものであるときは、審査部は、その特許を取り消し、これを請求人に通知する。
- (2) 限定請求が受容することができるものであるときは、審査部は、訂正クレームが、付与された又は異議申立若しくは限定手続において訂正された形式でのクレームに対して限定となっているか否か並びに第 84 条及び第 123 条(2)及び(3)の要件を満たしているか否かを審査する。請求がこれらの要件を満たしていないときは、審査部は、請求人に対し、指定する期間内に指摘した欠陥を補充し、かつ、クレーム及び該当するときは明細書及び図面を訂正するための単一の機会を与える。

1.1.7 限定又は取消の請求における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(EPO 審査ガイドライン D 部第 X 章 4.3, EPC 規則 95(2), EPC 第 123 条(2), (3))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

Part D – Guidelines for Opposition and Limitation/Revocation Procedures

Chapter X – Limitation and revocation procedure

4. Substantive examination (limitation)

4.3 Scope of the examination

The scope of the examination is limited by Rule 95(2). The examining division is required to decide only whether the amended claims of the request constitute a limitation with respect to the claims as granted or amended (i.e. those referred to in D-X, 4.2), and whether the amended claims comply with the requirements of Art. 84 and Art. 123(2) and (3).

The term "limitation" is to be interpreted as meaning a reduction in the extent of protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a different subject ("aliud") are not to be considered as limitations.

More particularly, the limitation of a dependent claim only, without any independent claim being limited, is acceptable. However, it is not permissible to introduce non-limiting amendments in the description or in the claims that are not a consequence of the limitation of the claims (for example tidying up unclear claims, making amendments to improve the patent or cosmetic changes). Likewise, adding dependent claims in limitation is not permissible if not directly caused by the limitation introduced in the claims.

Amendments in a claim leading to a scope of protection which is smaller but falls partly outside the extent of protection conferred by the claim previously on file must be dealt with cautiously. Even if the amendment constitutes a limitation, such a claim would generally contravene Art. 123(3) (see also H-V, 7, for Art. 123(3) in the case of a change of category of a claim).

For interpretation of Art. 84 and Art. 123(2), see F-IV, 4, and H-IV, 4.4. The description and drawings are used to interpret the claims in accordance with Art. 69(1) and its Protocol on Interpretation. Amendments made to these parts might therefore introduce matter contrary to Art. 123(3) (see H-IV, 3.1 and 3.3).

For the admissibility of a request for correction under Rule 139 of the documents making up the patent, see H-VI, 2.1.1.

The filing of auxiliary requests together with a main request is possible (see H-III, 3).

(仮訳) D 部—異議及び限定・取消手続のためのガイドライン

第 X 章—限定及び取消手続

4. 実体審査(限定)

4.3 審査の範囲

審査の範囲は規則 95(2)によって制限されている。審査部は、請求の対象である補正後の請求の範囲が、付与又は補正後の請求の範囲(すなわち、D-X,4.2 で述べたもの)に対する限定を構成しているか否か、並びに、補正後の請求の範囲が第 84 条及び第 123 条(2),(3)の要件を充足しているか否かについてのみ決定しなければならない。

「限定」という文言は、請求の範囲によって与えられる保護範囲の減縮を意味するものとして解釈される。異なる主題を保護するための単なる明確化又は変更(「別物」)は限定とみなされない。

更に具体的にいうと、独立請求の範囲の限定を伴わない従属請求の範囲だけの限定は認められる。しかし明細書又は請求の範囲の非限定的な補正が(例えば不明瞭な請求の範囲を整理する、特許を改良する補正を行う、又は体裁を整える変更など)請求の範囲を限定した結果といえない場合には認められない。同様に、限定において従属請求の範囲を追加することは、請求の範囲の限定によって直接生じたものでなければ認められない。

ある請求の範囲を補正することによって、保護範囲は小さくなるが、一部が過去のファイルに存在している請求の範囲によって与えられた保護範囲外に拡張される場合には、注意深く扱うべきである。補正が限定を構成している場合であっても、このような請求の範囲は一般に第123条(3)に違反するおそれがある(請求の範囲のカテゴリーが変更される場合の第123条(3)に関するH-V,7を参照)。

第84条及び第123条(2)の解釈については、F-IV,4及びH-IV,4.4を参照されたい。第69条(1)及びその解釈に関する議定書に従い、明細書及び図面は、請求の範囲を解釈するために使用される。したがってこれらの部分に対する補正は、第123条(3)に違反する事項を取り入れるおそれがある(H-IV,3.1及び3.3参照)。

特許を構成する文書に関する規則139に基づく訂正の要求の許容性については、H-VI,2.1.1を参照。

主請求と併せて予備的請求を行うことは可能である(H-III,3参照)。

EPC 第123条 補正

(1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。

(2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。

(3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

EPC 第84条 クレーム

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

なお、EPOでの手続においては、権利化前及び権利化後の段階でクレームの補正/訂正をする場合に、中間概念化(Intermediate generalisation)*¹³³に留意する必要がある。中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである*¹³⁴。

例えば、独立クレームに従属クレームの記載事項すべてを繰り上げる場合には問題ないが、明細書等に記載された一部の特徵(従属クレームの一部の特徵も含む)を独立クレーム

¹³³ 中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。

¹³⁴ 「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント2016 Vol.69 No.2、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_073-083.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

ムに繰り上げた場合には、EPC 第 123 条(2) 違反(許されない中間概念化)と指摘されることがあり、中間概念化と指摘された場合、最終的に実施の形態の特徴の大半を独立クレームに繰り上げなければならないことになり得る*135*136。

また、権利化後の異議申立や審判において、審査段階で補正してクレームに追加した事項が新規事項追加による許されない中間概念化であると判断され、当該事項を削除する訂正をするとクレームの拡大に該当して EPC 第 123 条(3)違反となり、特許取消を免れない「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ることがある*137。
(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 第 123 条(2)に係る EPO 審査ガイドライン H 部第 V 章 3.2.1*138には中間概念化(Intermediate generalisation)の項目が設けられており、「熟練者に黙示(implicit)された事項を共通の一般的知識を用いて参酌するとしても、最初に提出された出願から直接的かつ明確に(directly and unambiguously)導き出せない情報が当該技術の熟練者に提示されないことを保証しなければならない。」と記載されている(「第4部 参考資料」の「資料1」参照。)

EPO 審決集(第9版)の第II章のE.補正(1.EPC 第123条(2)―新規事項追加―)には中間一般化(1.9. Intermediate generalisations) *139の項目があり、多数の事例が掲載されている(「第4部 参考資料」の「資料2」参照。)

1.1.8 限定又は取消の請求における口頭審理の有無

限定又は取消の請求において、口頭審理(Oral proceedings)が行われる場合がある(審査ガイドラインD部第X章4.4, EPC 第116条, EPC 規則115)。

¹³⁵ 「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.69 No.2、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_073-083.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「EPOにおける補正」パテント 2011 Vol.64 No.13、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201110/jpaapatent201110_065-075.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「中間上位概念化」パテント 2019 Vol.72 No.13、URL: <https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3454> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹³⁶ 「欧州における中間一般化に関する考察」知財管理 67 卷(2017年) No.10 1512 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/67/10_1512.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「欧州特許条約における補正要件」知財管理 65 卷(2015年) No.10 1325 頁、URL: http://jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/65/10_1325.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹³⁷ 「[ドイツ]「中間一般化」を伴う補正の判断基準と「逃れられない罠」―ドイツと欧州特許庁における新規事項の判断―」知財管理 66 卷(2016年) No.5 573 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/66/5_573.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「欧州異議申立理由としての新規事項追加の有効性と、実務上の留意点」知財管理 69 卷(2019年) No.6 804 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/69/6_804.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹³⁸ 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_2_1.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹³⁹ 「Case Law of the Boards of Appeal(9th edition, July 2019)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_ii_e_1_9.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

Part D – Guidelines for Opposition and Limitation/Revocation Procedures

Chapter X – Limitation and revocation procedure

4. Substantive examination (limitation)

4.4 Further stages of the examination

If the examination under D-X, 4.3 above leads to the conclusion that the request is allowable, then the next stage of the procedure – the establishment of the formal requirements for limitation as described under D-X, 5, can begin. Otherwise, in accordance with Rule 95(2), a communication must be sent to the requester identifying the deficiencies and giving him the opportunity to correct them within a period to be specified. The normal period is two months (Rule 132(2)). It is, in principle, extendable, but only under exceptional circumstances.

The examiner may not adapt the description of his own motion (see D-X, 5). In the case of discrepancy between the claims and the description, he will always raise an objection.

If the requester responds in due time in a manner such that no objections remain, then the procedure continues as in D-X, 5.

Rule 95(2) provides for only one opportunity to make amendments during limitation. However, if the response to the communication under Rule 95(2) overcomes the objections raised in that communication, but gives rise to new objections, the fundamental principle of the right to be heard under Art. 113(1) will normally make a further communication necessary in order to communicate the new objections to the requester before the decision to reject the request for limitation is issued (see D-X, 6). Normally, no further amendments may be made in reply to that communication.

Rule 95(2) specifies that the examining division must give the requester one opportunity to correct the deficiencies. However, any request for oral proceedings according to Art. 116 will be granted if the division does not consider the request for limitation to be allowable. No further amendments may be submitted during oral proceedings if the opportunity to make amendments has already been taken.

(仮訳) D 部－異議及び限定・取消手続のためのガイドライン

第 X 章－限定及び取消手続

4. 実体審査(限定)

4.4 審査の次の段階

上述した D-X,4.3 の審査の結果、請求が適法であると判断された場合には、手続の次の段階、すなわち、D-X,5 で述べる限定の方式要件に関する審査を開始することができる。これ以外の場合には、規則 95(2)に従い欠陥を特定する通知を請求人に送付し、所定の期間内に欠陥を是正する機会を与えなければならない。通常の間は 2 か月である(規則 132(2))。これは原則として延長可能であるが、例外的な状況に限定される。

審査官は自身の発意による明細書を採用してはならない(D-X,5 参照)。請求の範囲と明細書との間で整合しない部分があれば、審査官は常に拒絶理由を提起する。

請求人が期間内に拒絶理由を解消するよう回答した場合、手続は D-X,5 に向かう。

規則 95(2)は限定手続中に補正する機会を 1 回に限り提供している。ただし、規則 95(2)に基づく通知で提起された拒絶理由を応答によって克服したが、その応答によって新たな拒絶理由が生じた場合には、第 113 条(1)に基づき審問を受ける権利の基本的な原則によって、限定請求を拒絶する決定の前に新たな拒絶理由を請求人に通知するために、更

なる通知が必要となるのが普通である(D-X,6 参照)。通常であれば、その通知に応答して更なる補正を行うことはできない。
審査部は規則 95(2)に基づき、欠陥を是正するための機会を請求人に1回与えなければならない。ただし、限定請求が不適法なものであれば、第116条に基づく口頭審理の請求を認めなければならない。補正する機会が既に与えられている場合、口頭審理で更なる補正書を提出することはできない。

EPC 第116条 口頭手続

- (1) 口頭手続は、欧州特許庁が適切と認める場合は、欧州特許庁の要求に基づいて、又は手続の当事者の一方の請求に基づいて行う。ただし、欧州特許庁は手続の当事者及び対象が同一である場合は、同一部課においてされる再度の口頭手続の請求を却下することができる。
- (2) もっとも、受理課における口頭手続は、受理課が適切と認めた場合又は受理課が欧州特許出願を拒絶しようとしている場合においてのみ、出願人の請求に基づいて行われる。
- (3) 受理課、審査部及び法律部における口頭手続は、公開されないものとする。
- (4) 公開することが特に手続の当事者の一方に重大かつ不当な不利益を与える虞がある場合において、手続が係属している部課が公開に反対しない限り、欧州特許出願の公開後の審判部及び拡大審判部における、並びに異議部における決定の言渡を含む口頭手続は、公開して行われる。

EPC 規則115 口頭手続への召喚

- (1) 当事者は、第116条に基づく口頭手続に召喚され、その際、本条規則(2)についての注意が喚起される。当事者がより短い期間に同意するときを除き、召喚については最低2月の事前通知を与える。
- (2) 欧州特許庁の口頭手続に正規に召喚された当事者が召喚されたとおりに出頭しない場合は、手続は、当該当事者なしで続行することができる。

1.1.9 限定又は取消の請求における訂正時のライセンシーの承諾

EPCの規定では、限定又は取消の請求においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件としていない。

なお、付与された欧州特許がフランス特許登録簿にライセンス登録されている場合は、フランス産業財産権庁への放棄又は減縮の請求(フランス知的財産法第L613条24)における訂正時にはライセンシーの承諾が必要である(フランス知的財産規則第R613条45)。*140 (「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

¹⁴⁰ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

Code de la propriété intellectuelle (France) *141

Section 2 : Transmission et perte des droits

Article R613-45

(Modifié par Décret n°2008-1471 du 30 décembre 2008 - art. 3)

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.

La requête doit, pour être recevable :

(1) Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;

(2) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

(3) Ne viser qu'un seul brevet ;

(4) Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;

(5) Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.

(仮訳) 知的財産法典(フランス)

第 2 部 : 権利の移転及び喪失

知的財産規則第 R613 条 45 (2008 年 12 月 30 日デクレ第 2008-1471 号第 3 条により改正)

放棄又は減縮の請求は、書面により行わなければならない。

請求を受理するためには、以下が必要である。

(1) 特許所有者又はその代理人が請求日にこれを国内特許登録簿に登録させ、同代理人は、工業所有権代理人若しくは弁護士の資格を有していない限り、放棄又は減縮のための特別委任状を請求書に添付しなければならない。

特許が複数の者の共有である場合は、放棄又は減縮は、その全員の請求がある場合に限り、これを行うことができる。

(2) 所定の手数料の納付証明を添付しなければならない。

(3) 対象とする特許は 1 件に限る。

(4) 国内特許登録簿に所有権、質権又はライセンス許諾権が登録されている場合には、当該権利の所有者の同意を添付しなければならない。

(5) 減縮の請求を行う場合は、変更後のクレームの完全な文言並びに該当する場合は変更後の明細書及び意匠を添付しなければならない。

減縮を求める場合に、変更後のクレームが特許の従前のクレームに対する減縮を構成しておらず、又はそれが第 L.612 条の 6 の規定を遵守していないときは、請求人に対して理由を付して通知を行う。請求人に対しては、請求を補正し又は異議を申し立てるための期間が与えられる。補正又は異議申立により拒絶を覆すことができない場合、請求は産業財産権庁長官の決定により却下される。
放棄及び減縮は、国内特許登録簿に登録される。放棄又は減縮を行った者には、登録の通知が送付される。

1.1.10 限定又は取消の請求におけるクレームの訂正の効果

限定又は取消の請求におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(EPC 第 68 条、第 69 条(2))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 第 68 条 欧州特許の取消又は限定の効果

欧州特許出願及びそれに基づく欧州特許は、当該特許が異議申立、限定、取消手続において取り消され又は限定された範囲については、第 64 条及び第 67 条に規定する効果を初めから有していなかったものとみなす。

EPC 第 69 条 保護の範囲

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

(2) 欧州特許の付与までの期間においては、欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、公開時の欧州特許出願に含まれるクレームによって決定される。ただし、付与されたとき又は異議申立、限定、取消手続において補正されたときの欧州特許は、それによって当該保護が拡張されない限り欧州特許出願により与えられる保護を遡及的に決定する。

1.1.11 限定又は取消の請求に関連する統計情報

限定又は取消の請求の平均審理期間、及び訂正の請求件数は、公表されていない。

限定又は取消の請求における訂正の認容件数の推移を以下に示す*142。

	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
訂正の認容件数	32	36	32	41	33

※EPC 第 105a 条に基づく限定又は取消の請求における訂正がされると、B3 のコードが付されて登録公報が公開されるので、B3 の公開公報の件数を検索した。

¹⁴¹ 「Code de la propriété intellectuelle, Article R613-45」 Legifrance ウェブサイト内、URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?sessionId=6A623CD936486D07B8DE935ED677E06A.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006179096&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20200114 [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

¹⁴² 「European publication server」 EPO ウェブサイト内、URL: <https://data.epo.org/publication-server/?lg=en> 公報種別(Kind code): B3 を選択し、発行日(Publication date)の期間を指定して、各年の発行件数を検索した。[最終アクセス日: 2020 年 1 月 7 日]

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

1.2.1 訂正時のライセンシーの承諾について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-1,2-2)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q1,2)によれば、当事者間のライセンス契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もある。ライセンサー側の立場の場合は、できるだけ訂正の自由度を確保したいが、ライセンシー側の立場の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被るリスクを回避したいなどの意見があった。また、非独占的ライセンス契約の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによって権利範囲から外れた部分は自由に実施できる(ロイヤルティを支払わなくてよくなる)ため、ライセンシーが不測の損害を被ることはあまりないのではないかとの意見もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q1-1,1-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q1)によれば、クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする EPC の規定はないが、各国の国内法の規定に従う必要がある。また、付与された欧州特許がフランス特許登録簿にライセンス登録されている場合は、フランス産業財産権庁への放棄又は減縮の請求(フランス知的財産法第 L613 条 24)における訂正時にはライセンシーの承諾が必要(フランス知的財産規則第 R613 条 45)であるが、英国と独国の国内法では、そのような規定はない。また、当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある。

1.2.2 新規事項追加の判断について

海外アンケート調査結果(参考資料6/ 欧州 / Q1-5)では、事例(i)～(iii)の新規事項追加の判断について、以下の回答が得られた。なお、事例(i)～(iii)は、特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されているものである。

(1) 事例(i)

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合(いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*143)であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*144

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム:「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム:「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、クレームに係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由:当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPO の新規事項追加の判断)】

6 者中 4 者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1 者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、1 者は「わからない」と回答した。ただし、「新規事項追加に該当しない」と回答した 1 者も「訂正が許可されるよう審査官を納得させることは困難」な場合も想定している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、「ディスク」の直接かつ一義的な開示が当初明細書にないため、CD-ROM は「ディスク」の 1 種ではあるが想定可能なすべての「ディスク記録又は再生装置」に適用した場合に発明が必ず作用するものとはいえないためなどの意見があった。

*143 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって E PC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*144 「特許実用新案審査基準(第三部 第 1 節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 31 日]
「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 31 日]

【回答(GBの新規事項追加の判断)】

6者中1者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、他の者は「わからない」又は無回答であった。ただし、「新規事項追加に該当しない」と回答した者も「新規事項追加における中間概念化は英国特許法にも存在しており、クレームの減縮の訂正の中では問題があるタイプといえる」と述べている。「わからない」と回答した理由について、各事案の事実によって異なり、関係する事実について、明確な回答を行う程度まで十分な詳細情報が不明であるためなどの意見があった。

(2) 事例(ii)

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*145とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*146

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム:「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」
- ・訂正後のクレーム:「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃イオンの場合を除く。)を主成分とする鉄板洗浄剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとしてCO₃イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤が開示されており、具体例として陽イオンをNaイオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPOの新規事項追加の判断)】

6者中2者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、3者は「わからない」と回答した。EPC第54条(3)に基づく引用文献から新規性を回復するための「除くクレーム」は許される点では見解が一致しているが、この

*145 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国:「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO):「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国:「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjsczn/index.htm
- ・韓国:「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*146 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

事例に当てはめた段階で見解が割れている。「新規事項追加に該当する」と判断した理由として、先行技術を除外する目的での「除くクレーム」の概念は EPO 審査ガイドライン H 部第 V 章 4.1 に記載されており、(1)EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献から新規性を回復するため、(2)偶発的な新規性否定事項(accidental anticipation)から新規性を回復するため、(3)EPC 第 52 条から第 57 条に基づき非技術的な理由によって特許性が排除される対象を削除するためのいずれかに該当すれば「除くクレーム」とする訂正が認められるが、本事例はいずれにも該当しないと思われるなどの意見があった。「新規事項追加に該当しない」と判断した者からは、EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献に開示されている事項をクレームから除くことが可能であり、そのような「除くクレーム」は新規事項の追加とはみなされないためなどの意見があった。「わからない」と回答した者からは、除くクレームに関しては多様な判例法が存在しており、事案の詳細によって大きく異なってくるなどの意見があった。

【回答(GB の新規事項追加の判断)】

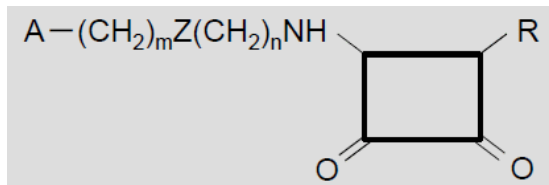
6 者中 1 者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1 者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、4 者は無回答であった。「新規事項追加に該当する」と回答した者は、本事例の除くクレームは、鉄板洗浄剤に関する本件発明と同一の技術分野に属する先行技術から本件発明を区別することを目的としているが、英国特許法第 76 条(3)に規定する要件を満たしていないことを挙げている。また、「新規事項追加に該当しない」と回答した者は、一般原則として除くクレームは、新規性を回復するため又は技術的理由から特許性が排除される対象をクレームから除くために必要なもの以上を除いてはならないが、本事例では、この除くクレームとする訂正が「新たな技術的事項を導入するものではないケース」と記載されており、これが正しいものと推定すれば、上記の除くクレームは認められるであろうが、書類全体を検証しなければ確証が持てないと回答している。

(3) 事例(iii)

マーカッシュ形式等の択一形式で記載されたクレームにおいて、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*147}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



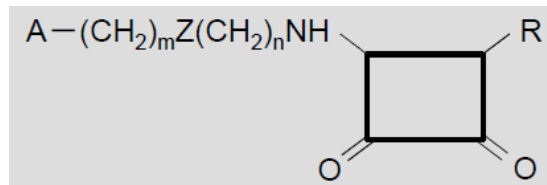
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPO の新規事項追加の判断)】

6 者すべてが「新規事項追加に該当しない」と回答し、見解が一致している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、当初のクレームに記載されていた複数の選択肢から1つの選択肢を削除して他の選択肢をクレーム対象に残しておくことは新規事項の追加とみなされないことが一般的であるため、マーカッシュ形式の事案は具体的な状況で判断されるが T615/95 審決など一部の事例では3つのリストから削除することによるマーカッシュ形式の保護範囲の縮小が許可されているためなどの意見があった。

【回答(GB の新規事項追加の判断)】

6 者中 2 者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、4 者が無回答であった。回答した 2 者の見解が一致している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、

^{*147} 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

当初明細書では R グループがアルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキルのいずれか 1 つでもよいと教示しており、この訂正はクレーム範囲の減縮とみなされるものと思われるためとの意見や、「明細書において、全体的な発明概念から明確に区別される複数のサブクラスが開示されている場合には、それが訂正前の明細書に発明として区別可能な態様で存在しているのか否かを問わず、そのような下位にある 1 つ又は他のサブクラスに訂正することは可能と考えられる」と述べた *Palmaz' s European Patents [1999] RPC 47* 判決からみて、英国特許法第 76 条(3)に基づき許可されるであろうなどの意見があった。

1.2.3 EPO の中間概念化(Intermediate Generalisation)について

(1) 権利化後の EPO の異議申立て手続の段階で、「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことがあるか

権利化後の EPO の異議申立て手続の段階で、特許登録前に補正してクレームに追加した事項が新規事項追加による許されない中間概念化であると判断され、当該事項を削除する訂正をするとクレームの拡大に該当して EPC 第 123 条(3)違反となり、特許取消を免れない「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことがあるかについて、以下の回答が得られた。

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-4)では、「逃れられない罠」に陥ったことがあると回答した者は 96 者中 4 者(4%)であった。審査段階で認められた補正が異議申立において新規事項とされること自体が問題とも思えるが、この場合の権利者にとって対処の方策が用意されていないことの方がより深刻などの意見があった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q1-6)では、「逃れられない罠」に陥ったことがあると回答した者は 6 者中 4 者(67%)であった。また、相手側を「逃れられない罠」に導く対応を取ったことがあるとの回答もあった。

(2) 中間概念化の判断に関する EPO と DE,GB,FR との違いや実務上の対応など

国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q3)では、独国、英国、仏国の個別案件の経験がほとんどない者が多かったが、中間概念化の判断に関して EPO と独国を比較すると、EPO の方が形式重視で、独国の方が柔軟な印象があるとの意見があった。

また、出願段階で、中間概念に該当する記載を実施例中に盛り込むように留意している、様々な組み合わせパターンの実施例を明細書に記載するように留意している、明細書の実施例中の数値限定に関する範囲指定などを多く記載して様々な数値範囲の補正に対応できるようにするなどの意見もあった。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q4)では、独国の中間概念化に関するアプローチは EPO のアプローチよりもはるかに寛大である、英国及び仏国の中間概念化に関するアプローチは EPO のアプローチと類似している、EPO の中間概念化の判断は、英国や仏国の判断よりも厳格であると思われるなどの意見があった。

1.2.4 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-5)では、欧州において米国同様の中用権を認めることについては好ましいとも好ましくないともいえないとの回答が過半数を占め、権利化後の訂正し易さ、クレーム拡大の可否、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思うなどの意見があった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q1-7)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q5)によれば、英国、独国、仏国において、米国のような中用権は発生せず、米国と同様の中用権を認めることについての議論はないとのことである。

なお、クレームの訂正に関係するものではないが、中用権に関係するものとして、独国では、自らの過失によらないで失効した特許がドイツ特許法第 123 条(5)¹⁴⁸に基づく請求により権利回復した場合、特許の消滅時から特許の再発効時までの期間に独国において善意で実施を開始していた第三者が、実施を継続する権利を有する可能性があるとの意見もあった。

¹⁴⁸ 「ドイツ特許法(2017年10月8日改正) JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度として、欧州特許庁(EPO)における異議申立て手続(Opposition proceedings)がある。また、英国の裁判所又はイギリス知財庁に対して、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度として、特許取消手続(Revocation of patents)がある。

2020年1月1日より、改訂されたEPO 審判部手続規則(Rules of Procedure of the Boards of Appeal: RPBA)が施行されている。これにより、審判段階でのクレームの訂正が更に困難になるものと思われる。

2.1 【EPO】異議申立て手続(Opposition proceedings)

2.1.1 関連する法令

EPC(The European Patent Convention : 欧州特許付与に関する条約) 第99-105条¹⁴⁹に、異議申立て手続に関連する規定が定められている。また、EPC 規則 75-89¹⁵⁰、及びEPO 審査ガイドライン D 部及び H 部¹⁵¹に、異議申立て手続に関連する規定が定められている。

EPC 第99条 異議申立¹⁵²

- (1) 欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から9月以内に、施行規則に従い、何人も、欧州特許庁にその特許に対する異議を申し立てることができる。異議申立は、異議申立手数料が納付されるまでは、されたものとみなさない。
- (2) 異議申立は、欧州特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に及ぶ。
- (3) 異議申立人は特許所有者と共に異議申立手続の当事者となる。
- (4) 何れかの者が1の締約国において確定した決定に従い前特許所有者に代わって当該締約国の特許登録簿に記入された旨の証拠を提出した場合は、その者は、請求により、当該締約国に関しては前特許所有者に代わる。第118条にも拘らず、前特許所有者及び前記の請求をする者は、双方の請求がない限り、共同権利者とみなさない。

¹⁴⁹ 「The European Patent Convention(Convention on the Grant of European Patents)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html> [最終アクセス日: 2020年1月16日]

¹⁵⁰ 「The European Patent Convention(Implementing Regulations)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2.html> [最終アクセス日: 2020年1月16日]

¹⁵¹ 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) (Part D)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/d.htm> [最終アクセス日: 2020年1月16日]

「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) (Part H)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h.htm> [最終アクセス日: 2020年1月16日]

¹⁵² 「欧州特許付与に関する条約(第15版)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuj/epo-jyouyaku.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

EPC 規則 76 異議申立の様式及び内容^{*153}

- (1) 異議申立通知は、理由を付した書面による陳述として提出する。
- (2) 異議申立書には、次のものを含める。
 - (a) 規則 41(2)(c)の規定による異議申立人の明細
 - (b) 異議申立の対象とする欧州特許の番号、特許所有者の名称及び発明の名称
 - (c) 欧州特許に対してする異議申立の範囲及び異議申立の根拠とする理由についての陳述並びにその理由の裏付けとして提出する事実及び証拠の表示
 - (d) 異議申立人が代理人を選任している場合は、規則 41(2)(d)に定められた明細
- (3) 施行規則第 III 部は、異議申立通知に準用する。

2.1.2 審理機関

異議申立て手続は、欧州特許庁(EPO)の異議部によって審理される(EPC 第 101 条(1))。異議部は、3 名の技術資格審査官で構成され、その中で少なくとも 2 名は異議が申し立てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。欧州特許付与手続に関与した審査官は、審査長になることはできない(EPC 第 19 条(2))。

異議部の決定によって不利な影響を受けた手続に関与した者は、EPO 審判部(Boards of Appeal Unit)に審判請求をすることができる(EPC 第 106 条, 第 107 条)。

EPC 第 101 条 異議申立の審査、欧州特許の取消又は維持

- (1) 異議申立が受容し得るものである場合は、異議部は、施行規則に従って、第 100 条に定める異議申立の理由の少なくとも 1 が欧州特許の維持を妨げるか否かを審査する。この審査期間中に、異議部は、他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して、必要な場合は何度でも、意見書を提出することを当事者に求める。
- (2) 異議部は、異議申立の理由の少なくとも 1 によって、欧州特許を維持することができないと認める場合は、特許を取り消す。それ以外の場合は、異議申立は、却下する。
- (3) 異議部は、異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、
 - (a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は、施行規則に定める条件が満たされている場合に限り、補正された明細書を維持するという決定をし、
 - (b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す。

EPC 第 19 条 異議部

- (1) 異議部は、欧州特許出願のすべての欧州特許に対する異議申立を審査する責任を有する。
- (2) 異議部は、3 名の技術資格審査官で構成され、その中で少なくとも 2 名は異議が申し立てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。欧州特許付与手続に関与した審査官は、審査長になることはできない。異議申立についての決定の前は、異議部は、その構成員の 1 名に異議申立の審査を委任することができる。口頭手続は、異議部自体で行う。

¹⁵³ 「欧州特許付与に関する条約の施行規則(2015 年 10 月 14 日改正)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

異議部が決定の性質上必要であると認める場合は、異議部は、当該特許の付与手続に関与しなかった法律資格審査官1名を加えて拡大する。可否が同数の場合は、異議審査長の票を以って決定する。

EPC 第106条 審判に服する決定

(1) 受理課、審査部、異議部及び法律部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は、執行停止の効力を有する。

(2) 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては、その決定により別個の審判請求が許される場合を除き、最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。

(3) 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決定に対して審判請求する権利は、施行規則によって制限することができる。

EPC 第107条 審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者

決定によって不利な影響を受けた手続に関与した者は、審判を請求することができる。手続の他の当事者は、当然に審判手続の当事者となる。

なお、2018年12月31日時点において、欧州特許庁(EPO)の審判部(Boards of Appeal Unit)の職員数は225名である。審判部は、審判長(Chairman)28名、技術系審判官(Technically Qualified Member)111名、法律系審判官(Legally Qualified Member)27名などで構成されている。^{*154*155}

2.1.3 異議申立て手続の請求人

何人も、EPOにその特許に対する異議を申し立てることができる(EPC第99条(1))。ただし、特許権者は異議申立てを行うことができない^{*156}。

EPC 第99条 異議申立

(1) 欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から9月以内に、施行規則に従い、何人も、欧州特許庁にその特許に対する異議を申し立てることができる。異議申立は、異議申立手数料が納付されるまでは、されたものとみなさない。

2.1.4 異議申立て手続の請求期間

欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公告から9月以内に、EPOにその特許に対する異議を申し立てることができる(EPC第99条(1))。

2.1.5 異議申立て手続における訂正の機会

異議部から特許権者に異議申立通知書が送付される時に指定される期間内(通常4か月)

¹⁵⁴ 「Annual report of the Boards of Appeal 2018」EPOウェブサイト内、URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/\\$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf) [最終アクセス日: 2020年2月12日]

¹⁵⁵ 「欧州における特許審査後の手続き」tokugikon 2018.1.25 no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/288/288tokusyu3.pdf> [最終アクセス日: 2020年2月12日]

¹⁵⁶ 「拡大審判部審決 G9/93, Official Journal EPO, 1994, 891」

に、特許権者はクレームを訂正することができる(EPC 規則 79(1), EPO 審査ガイドライン E 部第 VIII 章 1.2(ii)*157)。このほかにも、異議部から与えられた期間内(EPC 規則 81(3))及び口頭審理の召喚状に対する応答時(EPC 規則 116(1))に提出できる。

なお、関係当事者が適時に提出しなかった事実又は証拠(例えば、刊行物)は、提出物の遅延提出とみなされ、EPOは無視することができるので、注意する必要がある(EPC 第 114(2), EPO 審査ガイドライン E 部第 VI 章 2)。

(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 規則 79 異議申立の審査の準備

(1) 異議部は、異議申立通知を特許所有者に通知し、また、特許所有者に対し、指定する期間内に意見書を提出し、かつ、適切な場合は、明細書、クレーム及び図面を訂正する機会を与える。

(2) 複数の異議申立通知が提出された場合は、異議部は、(1)に基づく通知と同時に、それについて他の異議申立人に通知する。

(3) 異議部は、特許所有者によって意見書及び訂正書が提出された場合は、それらについて他の当事者に通知し、また、異議部が便宜であると考えるときは、指定する期間内に応答するようそれらの者に求める。

(4) 第 105 条に基づく参加の事件に関しては、異議部は、(1)から(3)までの適用を除外することができる。

EPC 規則 81 異議申立の審査

(1) 異議部は、規則 76(2)(c)に基づく異議申立人の陳述において援用された異議申立理由を審査する。異議部は、異議申立人が援用していない異議申立のための理由を、それが欧州特許の維持を害するときは、職権により審査することができる。

(2) 第 101 条(1)第 2 文に基づく通知及びそれに対する応答は、すべての当事者に送付する。異議部は、便宜であると考えるときは、当事者に対し、指定する期間内に応答するよう求める。

(3) 第 101 条(1)第 2 文に基づく通知において、必要な場合は、欧州特許所有者は、適切なきは明細書、クレーム及び図面を訂正する機会を与えられる。必要な場合は、その通知に、欧州特許の維持に反する根拠を包含する理由を付した陳述を含める。

EPC 規則 116 口頭手続の準備

(1) 召喚状を出すに際し、欧州特許庁は、その見解において、決定をするために討議する必要がある論点について注意を喚起する。同時に、口頭手続における提出書類を提出するための最終期日を定める。規則 132 は適用しない。当該日後に提示される新たな事実及び証拠は、手続の対象が変更になったという理由で受容されるとき以外は、検討する必要がない。

¹⁵⁷ 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) (Part D)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/d.htm> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) (Part E)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e.htm> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

(2) 出願人又は特許所有者は、特許の付与又は維持を阻害する理由について通告を受けた場合は、条約の要件を満たす書類を(1)第 2 文に指定された日までに提出するよう求められることがある。(1)第 3 文及び第 4 文を準用する。

Guidelines for Examination

Part E – Guidelines on General Procedural Matters

Chapter VIII – Time limits, loss of rights, further and accelerated processing and re-establishment of rights

1. Time limits and loss of rights resulting from failure to respond within a time limit

1.2 Duration of the periods to be specified by the EPO on the basis of EPC provisions

The length of such periods is based, in principle, on the amount of work which is likely to be required to perform the operation in question (minimum of two months, maximum of four months, exceptionally six months). However, in order to facilitate the work of parties and the EPO it has been decided, as a general rule, to adopt a uniform practice with respect to time limits. This practice is at present as follows:

- (i) if deficiencies to be corrected are merely formal or merely of a minor character; if simple acts only are requested, e.g. under Rule 83 the subsequent filing of documents referred to by a party; or if observations are required on amendments which are merely of a minor character – two months;
- (ii) communications from an examining or opposition division raising matters of substance – four months;
- (iii) communications from the Legal Division – two months.

(後略)

(仮訳) EPO 審査ガイドライン

E 部 一般手続事項に関する便覧

第 VIII 章 期間、権利の喪失、手続続行及び早期処理、権利の回復

1. 期間、及び期間内に応答しなかったことによる権利の喪失

1.2 欧州特許条約の規定に基づき欧州特許庁が定める期間の長さ

このような期間の長さは、一般原則として、その手続を行うのに必要とされる可能性がある作業量に基づき決定されるべきである(最小 2 月、最大 4 月、例外的に 6 月)。ただし一般に、当事者及び欧州特許庁の作業を容易にするため、期間に関しては、均等な実務を採用するように定められている。この実務は現在、次のとおりである。

- (i) 補正する欠陥が単に方式上のものであるか、又は単に些細な性質に過ぎないものである場合、単純な行動のみが要求される場合(例えば、規則 83 に基づき、当事者によって引用された文献を後に提出する場合)、又は単に些細な性質に過ぎない補正について意見が要求される場合 – 2 月
- (ii) 審査部又は異議部が実体事項を提起する通知の場合 – 4 月
- (iii) 法務部からの連絡 – 2 月。

(後略)

EPC 第 114 条 欧州特許庁の職権による審査

(1) 欧州特許庁の手続において、欧州特許庁は、職権により事実を審査するものとし、この事実の審査において、当事者が提出した事実、証拠及び主張並びに求められた救済に限定されない。

(2) 欧州特許庁は、関係当事者が提出期限までに提出しなかった事実又は証拠を無視することができる。

なお、異議申立て手続において特許権者がクレームの訂正を行い、訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合、特許権者及び異議申立人の双方が審判(appeal)を請求することが可能である。特許権者が審判請求した場合及び異議申立人と特許権者の両者が審判請求した場合、特許権者は、異議部で維持されたクレームセットよりも技術的範囲の広い訂正クレーム案(ただし、特許時の技術的範囲よりも広くすることはできない)を提出することができる。一方、異議申立人のみが審判を請求し、特許権者が審判請求をしなかった場合には、審判手続では、異議部で維持されたクレームセットから技術的範囲を減縮する訂正しか認められない。^{*158}

EPO の審判手続について、(i)扱われる問題の数を減らすことにより効率性を高めること、(ii)当事者の予測可能性を高めること、(iii)調和を高めることを目的として、改訂された EPO 審判部手続規則(Rules of Procedure of the Boards of Appeal: RPBA)が 2020 年 1 月 1 日より施行されている(「第 4 部 参考資料」の「資料 3」参照。)*¹⁵⁹*¹⁶⁰。EPO 審判部手続規則の第 12 条(4)及び第 13 条には、審判手続における訂正に関する規定がある。

2.1.6 1 回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1 回の訂正の請求において、主請求(Main request)の訂正クレーム案と併せて、1 又は複数の予備的請求(補助請求: Auxiliary requests)の訂正クレーム案を提出することができ、複数パターンの訂正クレーム案を提示することが認められる(EPO 審査ガイドライン H 部 第 III 章 3.)。なお、予備的請求の数を制限する規定はない。

Guidelines for Examination

Part H – Amendments and Corrections

Chapter III – Admissibility of amendments – other procedural matters

3. Auxiliary requests

In examination, opposition and limitation proceedings, parties may submit a main request followed by one or more auxiliary requests (see also D-IV, 5.3).

Example 1:

"We request grant of a patent as per the documents originally filed or, alternatively, as per the amended documents now enclosed."

Example 2:

"We request that the opposition be rejected or, alternatively, that the patent be maintained in amended form as per the enclosed documents."

Such further (auxiliary) requests are made in case the examining or opposition division cannot allow the main (first) request.

¹⁵⁸ 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成 22 年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

¹⁵⁹ 「Rules of Procedure of the Boards of Appeal - in force from 1 January 2020」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2019/20190704.html> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

¹⁶⁰ 「RULES OF PROCEDURE OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE(3 July 2019)」EPO ウェブサイト内、URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/\\$File/RPBA_2020_communication_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/$File/RPBA_2020_communication_en.pdf) , <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/rpba.html> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

If in examination proceedings an applicant files text labelled as an auxiliary request, but also indicates that he is not yet willing to restrict himself to that request, the text should not be considered as a true auxiliary request within the meaning of this chapter, such that it would not be possible to proceed directly to the issue of a communication under Rule 71(3) based on this text (see C - V, 1.1). In such circumstances it would be appropriate to contact the applicant by telephone to establish whether he would be prepared to proceed to grant on the basis of that text. The applicant's agreement or non-agreement that a Rule 71(3) communication can be based on such an auxiliary request must be mentioned in the minutes of the telephone conversation or, in the case of agreement, in the Rule 71(3) communication (see C-VII, 2.5).

(仮訳) EPO 審査ガイドライン

H部 補正及び訂正

第III章 補正の適法性 - その他の手続事項

3. 補助請求*161

審査、異議申立て及び限定の各手続で、当事者は主請求の提出後、1又は複数の補助請求を提出することができる(D-IV, 5.3も参照)。

例1:「請求人は、当初提出された書類に従って、又は本書に同封する補正された書類に従って、特許の付与を請求する」

例2:「請求人は、異議を却下し、又は、同封の書類に従って特許が補正された形式で維持されるよう請求する」

このさらなる(補助)請求は、審査部又は異議部が主(最初の)請求を認めることができない場合に、行われる。

審査手続において、出願人が補助請求と表示した正文を提出し、それと共にその請求に制限する意思はまだないことを明示する場合は、その正文はこの章にいう真の補助請求とはみなすべきではない。その結果、この正文に基づく規則71(3)の通知の交付に直ちに進むことはできない(C-V, 1.1参照)。このような状況では、電話で出願人に連絡を取り、この正文に基づき付与の手続に進む用意があるかどうかを確定することが適切であるだろう。規則71(3)の通知をこの補助請求に基づいて行うことへの出願人の承諾又は非承諾は、電話による会話の調書、又は、承諾の場合は、規則71(3)の通知において記載されなければならない(C-VII, 2.5参照)。

2.1.7 異議申立て手続における訂正の対象

明細書、クレーム及び図面を訂正することができる(EPC規則80)。

EPC規則80 欧州特許の訂正

規則138を損なうことなく、明細書、クレーム及び図面は訂正することができる。ただし、異議の理由が異議申立人により援用されていない場合であっても、当該訂正が第100条に基づく異議申立理由によってもたらされることを条件とする。

¹⁶¹ 「欧州特許庁審査便覧(2012年6月)」JETROウェブサイト内、URL: <https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/link.html> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

2.1.8 異議申立て手続における訂正の目的

異議申立理由に対応するために必要とされる訂正が認められ、クレームの削除及び減縮が可能である(EPC 規則 80, EPC 第 100 条)。異議申立理由に関係しない他の訂正(例えば、釈明(clarifications))や Correction(H-VI, 3.1)は、訂正された特許が EPC の要件を充足すること及び当該訂正が必要かつ適切だと考えられることを条件として許される(EPO 審査ガイドライン H 部第 II 章 3.1-3.4)。

EPC 第 100 条 異議申立理由

異議申立は、次の理由に基づいてのみすることができる。

- (a) 欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと
- (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと
- (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること又は特許が分割出願について若しくは第 61 条に従い提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えていること

Guidelines for Examination

Part H – Amendments and Corrections

Chapter II – Admissibility of amendments – general rules

3. Admissibility in opposition procedure

3.1 Amendments in reply to the notice of opposition

Any amendments made in opposition proceedings must be occasioned by the grounds for opposition specified in Art. 100. That is to say, amendments are admissible only if they are required in order to meet a ground for opposition. However, the ground for opposition does not actually have to have been invoked by the opponent. For example, in opposition proceedings admissibly opened on grounds of non-patentability, the patent proprietor can also submit amendments to remove added subject-matter. Opposition proceedings cannot be used merely to tidy up and improve the disclosure in the patent specification (see T 127/85). The mere addition of new claims to the claims as granted is inadmissible because such amendments cannot be said to meet a ground for opposition. However, the replacement of one independent claim as granted by multiple, e.g. two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted is admissible if such a replacement is occasioned by a ground for opposition specified in Art. 100 (see T 223/97).

3.2 Amendments not related to the grounds for opposition

If the proprietor proposes amendments to the patent in reply to the grounds for opposition and the opposition division intends to maintain the patent in amended form pursuant to those grounds, other amendments not related to the grounds for opposition (e.g. clarifications), or corrections (H-VI, 3.1), may be allowed provided that the patent thus amended still fulfils the requirements of the EPC and that the amendments are considered necessary and appropriate. In particular, if one part of a claim has been amended, it may be necessary or appropriate to amend other parts of the claim as well.

Moreover, where a "clarification" can be considered as a limitation of the claim, it

would be admissible under Rule 80 and could form the basis for maintaining the patent in amended form, provided the other requirements of the EPC are also met by the amended text (with the exception of unity of invention – G 1/91). If the division is of the opinion that such a limiting clarification is not necessary, it should consider that the practice of interpreting a claim in a contracting state may be quite different from that of the EPO, and hence the patentee may see a need for such a limiting clarification.

Such amendments, however, should not be proposed by the opposition division and they can only be taken into consideration up to the pronouncement of the decision (in oral proceedings) or until the date the decision is handed over to the EPO's internal postal service for transmittal to the parties (in written proceedings) (see G 12/91).

If an otherwise allowable request for maintenance of the opposed patent either as granted or in amended form has been submitted, the following amendments should not be allowed:

- (a) filing of further claims (see T 829/93);
- (b) comprehensive redrafting of the dependent claims;
- (c) comprehensive redrafting of the description.

In the absence of any amendments submitted by the patent proprietor with a view to meeting the grounds for opposition, there is no possibility to make any other amendments (see for example T 223/97). Publication errors and exceptionally formatting/editing errors may however be corrected (see H-VI, 4).

(仮訳) EPO 審査ガイドライン

H 部 補正及び訂正

第 II 章 補正の適法性 - 総則

3. 異議申立手続における適法性

3.1 異議申立通知に対する応答における補正

異議申立手続中の補正はすべて、第 100 条に明示された異議申立理由によって行われなければならない。すなわち、補正は、それが異議申立理由に対応するため必要とされる場合に限り認められる。ただし、当該異議申立理由が異議申立人により実際に引き合いに出されたことは必要でない。例えば、非特許性を理由として適法に行われている異議申立手続において、特許所有者は、追加主題を削除するため補正書を提出することもできる。異議申立手続は、特許明細書の開示を単に整え、改善する目的のみで利用することはできない(T127/85 参照)。付与されたクレームに新たなクレームを単に追加する補正は、異議申立理由に対応するものといえないので、認められない。ただし、付与された 1 の独立クレームを、複数、例えば、2 の付与された独立クレームであって、それぞれの特定の実施態様が当該付与された独立クレームの範囲であるものに置き換える補正は、その置き換えが第 100 条に明示する異議申立理由によって生じたことを条件として認められる(T223/97 参照)。

3.2 異議申立理由に関連しない補正

特許所有者が異議申立理由に対する答弁書で特許の補正を提示しており、かつ、異議部が異議申立理由に応じて補正された態様で特許を維持しようとする場合は、異議申立理由に関係しない他の補正(例えば、釈明)や訂正(H-VI, 3.1)は、このように補正された特許が欧州特許条約の要件を充足すること及び当該の補正が必要かつ適切だと考えられることを条件として許される。特に、クレームのある部分が補正された場合には、クレー

ムの他の部分も同様に補正することが必要又は適切となり得る。
さらに、「釈明」は、クレームの制限とみなすことができるので、規則 80 に基づき適法となり、補正された形式で特許を維持する根拠を形成し得る。ただし、補正された正文が欧州特許条約の他の用件(発明の単一性を除く。G 1/91)も充足していることが条件となる。審査部がそのような制限をする釈明は不要だとの意見である場合は、締約国におけるクレームの解釈実務が欧州特許庁の実務とは非常に異なり得ることを考慮すべきであり、したがって特許権者はそのような制限する釈明が必要であると考えられる。
ただし、このような補正は、異議部が提示すべきでなく、(口頭審理における)決定の宣告まで、又は(書面審理において)決定書を当事者に送付するため欧州特許庁の庁内郵便局に差し出すまでに限り、参酌することができる(G 12/91 参照)。
付与時の内容又は補正された形式のいずれかにより、異議の申し立てられた特許を維持することについて許容される請求が存在する場合は、次の補正は許容すべきではない。
(a) 更なるクレームの出願(T829/93 及び T223/97 参照)
(b) 従属クレームの包括的な書き直し
(c) 明細書の包括的な書き直し
特許所有者から異議申立事由を満たすために補正が提出されていない場合は、他の補正を行うことはできない(例えば、T223/97 参照)。ただし、発行エラー及び例外的なフォーマット/編集エラーは訂正できる場合がある(H-VI, 4 参照)。

2.1.9 異議申立て手続における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(EPC 第 123(2), (3), EPO 審査ガイドライン H 部第 II 章 3.1-3.4)。

EPC 第 123 条 補正

- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

なお、EPO での手続においては、権利化前及び権利化後の段階でクレームの補正/訂正をする場合に、中間概念化(Intermediate generalisation)*¹⁶²に留意する必要がある。中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである*¹⁶³。

例えば、独立クレームに従属クレームの記載事項すべてを繰り上げる場合には問題ないが、明細書等に記載された一部の特徵(従属クレームの一部の特徵も含む)を独立クレームに繰り上げた場合には、EPC 第 123 条(2) 違反(許されない中間概念化)と指摘される

¹⁶² 中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。

¹⁶³ 「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.69 No.2、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_073-083.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

ことがあり、中間概念化と指摘された場合、最終的に実施の形態の特徴の大半を独立クレームに繰り上げなければならないことになり得る^{*164*165}。

また、権利化後の異議申立や審判において、審査段階で補正してクレームに追加した事項が新規事項追加による許されない中間概念化であると判断され、当該事項を削除する訂正をするとクレームの拡大に該当して EPC 第 123 条(3)違反となり、特許取消を免れない「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ることがある^{*166}。
(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 第 123 条(2)に係る EPO 審査ガイドラインの H 部第 V 章 3.2.1^{*167}には中間概念化(Intermediate generalisation)の項目が設けられており、「熟練者に黙示(implicit)された事項を共通の一般的知識を用いて参酌するとしても、最初に提出された出願から直接的かつ明確に(directly and unambiguously)導き出せない情報が当該技術の熟練者に提示されないことを保証しなければならない。」と記載されている(「第4部 参考資料」の「資料1」参照。)

EPO 審決集(第9版)の第II章のE.補正(1.EPC 第123条(2)―新規事項追加―)には中間一般化(1.9. Intermediate generalisations) ^{*168}の項目があり、多数の事例が掲載されている(「第4部 参考資料」の「資料2」参照。)

¹⁶⁴ 「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」 パテント 2016 Vol.69 No.2、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_073-083.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「EPOにおける補正」 パテント 2011 Vol.64 No.13、URL: https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201110/jpaapatent201110_065-075.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「中間上位概念化」 パテント 2019 Vol.72 No.13、URL: <https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3454> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁶⁵ 「欧州における中間一般化に関する考察」 知財管理 67 卷(2017年) No.10 1512 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/67/10_1512.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「欧州特許条約における補正要件」 知財管理 65 卷(2015年) No.10 1325 頁、URL: http://jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/65/10_1325.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁶⁶ 「[ドイツ]「中間一般化」を伴う補正の判断基準と「逃れられない罠」―ドイツと欧州特許庁における新規事項の判断―」 知財管理 66 卷(2016年) No.5 573 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/66/5_573.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

「欧州異議申立理由としての新規事項追加の有効性と、実務上の留意点」 知財管理 69 卷(2019年) No.6 804 頁、URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/69/6_804.html [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁶⁷ 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_2_1.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁶⁸ 「Case Law of the Boards of Appeal(9th edition, July 2019)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_ii_e_1_9.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

2.1.10 異議申立て手続における口頭審理の有無

異議申立て手続において、口頭審理(Oral proceedings)が行われる場合がある(審査ガイドライン D 部第 VI 章 3.2, EPC 第 116 条, EPC 規則 115)。

Guidelines for Examination

Part D – Guidelines for Opposition and Limitation/Revocation Procedures

Chapter VI – Procedure for the examination of the opposition

3. Invitation to file observations

3.2 Summons to oral proceedings

If oral proceedings have to be arranged, the parties must be summoned to them as quickly as possible at reasonable notice (see E-III, 6). If the first action of the opposition division is to summon the parties, the first substantive communication of the opposition division under Art. 101(1) is annexed to the summons to oral proceedings.

Together with the summons, the opposition division will draw attention to and in the annexed communication explain the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken; where this has already been done sufficiently in a prior communication it is appropriate to refer to that communication. Normally, the annexed communication will also contain the provisional and non-binding opinion of the opposition division on the positions adopted by the parties and in particular on amendments filed by the patent proprietor. At the same time, a date will be fixed up to which written submissions may be made or amendments may be filed. Normally this date will be two months before the date of the oral proceedings. With respect to this date, Rule 132 does not apply, i.e. this time limit cannot be extended on request of the parties.

The summons to oral proceedings and the annexed communication do not constitute decisions within the meaning of Art. 106(1) and can thus only be appealed together with the final decision (see T 1954/14) unless either of them allows a separate appeal to be filed (see E-X, 3).

(仮訳) EPO 審査ガイドライン

D 部 異議申立及び限定・取消手続のための便覧

第 VI 章 異議申立の審査手続

3. 意見書提出の求め

3.2 口頭審理への召喚

口頭審理を手配しなければならない場合は、当事者は、合理的な期間の予告をもって、速やかに口頭審理へ召喚されなければならない(E-II,6 参照)。口頭審理が請求される場合は、通常、口頭審理への召喚に、第 101 条(1)に基づく異議部からの最初の実体通知書が附属する。

異議部は、召喚状と共に、附属の注意書で、自己の見解として決定を行う目的で討議することを必要と認める諸点について注意を喚起し、その説明をする。これが先の通知で既に十分行われている場合は、その通知を参照することが適切である。注意書には通常、当事者の立場及び特に特許所有者の提出した補正に関する異議部の暫定的、かつ、拘束力のない見解も含まれる。同時に、通知書の提出又は欧州特許条約の要件を充足する補正書を提出することができる最終期日も定められる。この期日は通常、口頭審理の 1 月前とされる。ただし、ある当事者が、例えば、他の当事者の提出した比較試験結果を検討するため、更に時間を要すると合理的に予想される場合は、更に早い期日を通知する

こともできる。この期日に関して、規則 132 は適用されない。すなわち、この期日は当事者の請求によって延期することができない。
口頭審理の召集及び付属のコミュニケーションは、EPC 第 106 条(1)の意味の範囲内での決定を構成するものではない。したがって、当事者の一方に別個の審判請求が許される場合を除き(E-X, 3 参照)、最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる(T1954/14 参照)。

EPC 第 116 条 口頭手続

- (1) 口頭手続は、欧州特許庁が適切と認める場合は、欧州特許庁の要求に基づいて、又は手続の当事者の一方の請求に基づいて行う。ただし、欧州特許庁は手続の当事者及び対象が同一である場合は、同一部課においてされる再度の口頭手続の請求を却下することができる。
- (2) もっとも、受理課における口頭手続は、受理課が適切と認めた場合又は受理課が欧州特許出願を拒絶しようとしている場合においてのみ、出願人の請求に基づいて行われる。
- (3) 受理課、審査部及び法律部における口頭手続は、公開されないものとする。
- (4) 公開することが特に手続の当事者の一方に重大かつ不当な不利益を与える虞がある場合において、手続が係属している部課が公開に反対しない限り、欧州特許出願の公開後の審判部及び拡大審判部における、並びに異議部における決定の言渡を含む口頭手続は、公開して行われる。

EPC 規則 115 口頭手続への召喚

- (1) 当事者は、第 116 条に基づく口頭手続に召喚され、その際、本条規則(2)についての注意が喚起される。当事者がより短い期間に同意するときを除き、召喚については最低 2 月の事前通知を与える。
- (2) 欧州特許庁の口頭手続に正規に召喚された当事者が召喚されたとおりに出頭しない場合は、手続は、当該当事者なしで続行することができる。

2.1.11 異議申立て手続における訂正時のライセンシーの承諾

EPC の規定では、異議申立て手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件としていない。

なお、付与された欧州特許がフランス特許登録簿にライセンス登録されている場合は、フランス産業財産権庁への放棄又は減縮の請求(フランス知的財産法第 L613 条 24)における訂正時にはライセンシーの承諾が必要である(フランス知的財産規則第 R613 条 45)。また、当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある。^{*169}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

¹⁶⁹ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

(フランス知的財産規則第 R613 条 45^{*170}については、「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」の「1.1 【EPO】限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)」の「1.1.9 限定又は取消の請求における訂正時のライセンシーの承諾」参照。)

2.1.12 異議申立て手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

異議申立て手続において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる。主請求と併せて予備的請求が行われた場合、主請求と予備的請求のすべてについて無効の結論であれば、訂正は認められない(EPC 第 101 条(3))。*171*172 (「2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 第 101 条 異議申立の審査、欧州特許の取消又は維持

(3) 異議部は、異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、

- (a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は、施行規則に定める条件が満たされている場合に限り、補正された明細書を維持するという決定をし、
- (b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す。

2.1.13 異議申立て手続におけるクレームの訂正の効果

異議申立て手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(EPC 第 68 条, 第 69 条(2))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

EPC 第 68 条 欧州特許の取消又は限定の効果

欧州特許出願及びそれに基づく欧州特許は、当該特許が異議申立、限定、取消手続において取り消され又は限定された範囲については、第 64 条及び第 67 条に規定する効果を初めから有していなかったものとみなす。

EPC 第 69 条 保護の範囲

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

(2) 欧州特許の付与までの期間においては、欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、公開時の欧州特許出願に含まれるクレームによって決定される。ただし、付与されたとき又は異議申立、限定、取消手続において補正されたときの欧州特許は、それによって当該保護が拡張されない限り欧州特許出願により与えられる保護を遡及的に決定する。

¹⁷⁰ 「Code de la propriété intellectuelle, Article R613-45」Legifrance ウェブサイト内、URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=6A623CD936486D07B8DE935ED677E06A.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006179096&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20200114 [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

¹⁷¹ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

¹⁷² 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成 22 年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

2.1.14 異議申立て手続に関連する統計情報

異議申立て手続の審理期間(異議申立て期間の満了日から最終決定までの期間)の中央値は18.6月(2018年)*¹⁷³である。

異議申立て手続の請求件数及び審決数の推移を以下に示す*¹⁷⁴。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
請求件数 (Patents opposed)	3,063	2,898	2,938	3,647	3,412
審決数 (Decisions in opposition cases)	3,157	3,713	4,102	4,072	4,061

異議申立て手続の審決結果の内訳(上記の表の審決数の内訳): 特許維持率(訂正なし)、訂正後の特許維持率、特許無効率の推移を以下に示す*¹⁷⁵。なお、異議申立て手続における訂正の請求件数は、公表されていない。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許維持率(訂正なし) (Patent upheld as granted)	31%	31%	32%	31%	32%
訂正後の特許維持率 (Patent upheld in amended form)	38%	38%	40%	42%	41%
特許無効率 (Patent revoked)	31%	31%	28%	27%	27%

¹⁷³ 「EPO Annual report 2018(Quality indicators)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/download-centre.html> [最終アクセス日: 2020年1月7日]、Duration of opposition procedure(Median value calculated from expiry of opposition filing period to date of opposition decision)を参照した。

¹⁷⁴ 「EPO Annual report 2018(Five-year overview)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/download-centre.html> [最終アクセス日: 2020年1月7日]

¹⁷⁵ 「EPO Annual report 2018(Searches, examinations, oppositions)」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/searches.html#tab4>、<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/searches.html#tab4>、<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/searches.html#tab3> [最終アクセス日: 2020年1月7日]、Decisions in oppositionsを参照した。

2.2 【GB】特許取消手続(Revocation of patents)

2.2.1 関連する法令

英国特許法第 72-76 条¹⁷⁶及び民事訴訟規則(Civil Procedure Rules)63.6 及び実施細則(Practice Direction)63 パラグラフ 4.1-4.6¹⁷⁷に、特許取消手続(Revocation of patents)に関連する規定が定められている。

特許の取消

特許法第 72 条 申請により特許を取り消す権限¹⁷⁸

(1) 本法の以下の諸規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、(特許権者を含む)何人かの申請により、次の何れか(そのみ)の理由に基づいて、その発明の特許を命令により取り消すことができる。

- (a) 当該発明が特許可能な発明でないこと
- (b) 特許が当該特許を付与される権原を有さなかった者に付与されたこと
- (c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分に当該発明を開示していないこと
- (d) 特許明細書に開示された事項が、出願時の特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第 8 条(3)、第 12 条若しくは第 37 条(4)に基づく新たな出願若しくは第 15 条(9)にいう新たな出願に特許が付与されていたときは、出願時の先の出願において開示されていた事項を越えていること
- (e) 特許によって付与された保護が本来許されるべきでなかった訂正により拡張されたこと

(2) (1)(b)にいう理由に基づく特許の取消申請は、

- (a) 確認訴訟において裁判所が、又は第 37 条に基づく付託により裁判所若しくは長官が、当該特許を付与される権原を有すると認定する者又は取消申請に係る特許の明細書中に包含される事項の一部につき当該特許を付与される権原を有すると認定する者のみがすることができ、及び
- (b) 取消申請に係る特許付与日の 2 年の後に前記の訴訟が開始され又は前記の付託が行われるときは、することができない。ただし、特許権者として登録されている者が、特許の自己への付与又は移転の時に自己が当該特許を受ける権原を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。

(3) [廃止]

(4) 本条に基づく命令には、特許を無条件に取り消すべき旨の命令又は裁判所若しくは長官が(1)にいう理由の何れか 1 の成立を認定したが、限られた範囲においてのみ特許を無効にするべきであると決定した場合において、指定期間内に裁判所又は場合により長官の納得するようにその明細書を訂正しない限り特許を取り消すべき旨の命令がある。

¹⁷⁶ 「The Patents Act 1977(updated 26 July 2018)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

¹⁷⁷ 「PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS(Updated: 30 January 2017)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63/pd_part63#4.1 [最終アクセス日: 2020 年 1 月 21 日]

¹⁷⁸ 「英国特許法(2017 年 10 月 1 日施行)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]、※英国特許法の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイト内の諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

(4A) (4)において明細書の訂正というときは、第75条に基づく明細書の訂正をいい、また、欧州特許(連合王国)の場合は、所有者の請求による訂正により特許のクレームを制限することができることを定める欧州特許条約の何れかの規定に基づく明細書の訂正をいう。

(5) 長官の決定又は長官に起因する上訴に基づく決定は、特許侵害が争点となっている民事訴訟の当事者が(1)にいう何れかの理由に基づいてその特許の無効を主張することを、当該訴訟での争点の何れかが前記決定において解決されたか否かを問わず、妨げるものではない。

(6) 長官が本条に基づいて何人かがする自己への申請を認容することを拒絶するときは、その者は、裁判所の許可を得るのてなければ、当該特許に関する如何なる申請(上訴による又は侵害訴訟における特許有効性を争点にするもの以外)も本条に基づいて裁判所にすることができない。

(7) 長官が本条に基づく自己への申請を処理しなかったときは、申請人は、当該特許に関して、本条に基づく申請を裁判所にすることができない。ただし、次のときはこの限りでない。

(a) 特許権者が、前記申請人が前記のとおり申請することに合意し、又は

(b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決する性質のものである旨を長官が書面をもって確認するとき

PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS

Claim for infringement or challenge to validity (rule 63.6)

4.1 In a claim for infringement of a patent –

(1) the statement of case must –

(a) show which of the claims in the specification of the patent are alleged to be infringed; and

(b) give at least one example of each type of infringement alleged; and

(2) a copy of each document referred to in the statement of case, and where necessary a translation of the document, must be served with the statement of case.

4.2 Where the validity of a patent or registered design is challenged –

(1) the statement of case must contain particulars of –

(a) the remedy sought; and

(b) the issues except those relating to validity of the patent or registered design;

(2) the statement of case must have a separate document attached to and forming part of it headed ‘Grounds of Invalidity’ which must –

(a) specify the grounds on which validity of the patent or registered design is challenged; and

(b) include particulars that will clearly define every issue (including any challenge to any claimed priority date) which it is intended to raise; and

(3) a copy of each document referred to in the Grounds of Invalidity, and where necessary a translation of the document, must be served with the Grounds of Invalidity.

4.3 Where in an application in which the validity of a patent or a registered design is challenged, the Grounds of Invalidity include an allegation –

(1) that the invention is not a patentable invention because it is not new or does not include an inventive step, the particulars must specify details of the matter in the state of the art relied on, as set out in paragraph 4.4;

(2) that the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art, the particulars must state, if appropriate, which examples of the invention cannot be made to work and in which respects they do not work or do not work as described in the specification; or

(3) that the registered design is not new or lacks individual character, the particulars must specify details of any prior design relied on, as set out in paragraph 4.4.

4.4 The details required under paragraphs 4.3(1) and 4.3(3) are –

(1) in the case of matter or a design made available to the public by written description, the date on which and the means by which it was so made available, unless this is clear from the fact of the matter; and

(2) in the case of matter or a design made available to the public by use –

(a) the date or dates of such use;

(b) the name of all persons making such use;

(c) the place of such use;

(d) any written material which identifies such use;

(e) the existence and location of any apparatus employed in such use; and

(f) all facts and matters relied on to establish that such matter was made available to the public.

4.5 In any proceedings in which the validity of a patent is challenged, where a party alleges that machinery or apparatus was used before the priority date of the claim the court may order inspection of that machinery or apparatus.

4.6 If the validity of a patent is challenged on the ground that the invention did not involve an inventive step, a party who wishes to rely on the commercial success of the patent must state in the statement of case the grounds on which that party so relies.

(仮訳) 民事訴訟規則の実施細則 63—知的財産クレーム 侵害又は特許取消の申立て (規則 63.6)

4.1 特許侵害の申立てにおいて、

(1) 申立書 (the statement of case) は、次のとおりとしなければならない。

(a) 特許明細書のどのクレームを侵害に該当すると主張するかを示す。

(b) 主張する侵害の各種類について少なくとも一つの例を示す。

(2) 申立書に記載された各文書の写し、及び、必要な場合は、当該文書の翻訳文を申立書とともに送達しなければならない。

4.2 特許又は登録意匠の有効性に異議を申し立てる場合、

(1) 申立書には、次に係る事項の明細を含めなければならない。

(a) 求めようとする救済

(b) 特許又は登録意匠の有効性に関するものを除く問題点

(2) 申立書には、それに添付しその一部を構成する「無効の理由」の見出しを付した個別の文書を添えなければならない。この文書は、次のものでなければならない。

(a) 特許又は登録意匠の有効性に異議を申し立てる理由を明記する。

(b) 提起しようとするすべての問題点 (優先日とされる日に対する異議申立てを含む。) を明確に示す明細を含める。

(3) 「無効の理由」に記載された各文書の写し、及び、必要な場合は当該文書の翻訳文を「無効の理由」とともに送達しなければならない。

- 4.3 特許又は登録意匠の有効性に異議を申し立てる出願においては、「無効の理由」に、
- (1) 発明が新規ではない又は進歩性を含まないために発明が特許を受けることのできる発明ではない旨の申立てを含む場合は、明細には、パラグラフ 4.4 の規定に従って、依拠した技術水準の事項の詳細を明記しなければならない。
 - (2) 特許明細書が熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全に開示していない旨の申立てを含む場合は、明細には、適切な場合、発明のどの実例が機能するように実施できないか、並びにどの点で機能しないのか又は明細書に記載されているとおりに機能しないのかを記載しなければならない。
 - (3) 登録意匠が新規でない又は独自性が欠如している旨の申立てを含む場合は、明細には、パラグラフ 4.4 の規定に従って、依拠した先行意匠の詳細を明記しなければならない。
- 4.4 パラグラフ 4.3(1)及び 4.3(3)に基づき求められる詳細は、次に掲げる事項とする。
- (1) 明細書 (written description) により公衆の利用に供された事項又は意匠の場合、その事項の事実からこれが明白である場合を除き、利用に供された日及びその手段
 - (2) 使用により公衆の利用に供された事項又は意匠の場合、
 - (a) この使用の日
 - (b) この使用を行うすべての者の氏名
 - (c) この使用の場所
 - (d) この使用を特定する書面資料
 - (e) この使用に用いられた装置の存在の有無及びその場所
 - (f) この事項が公衆の利用に供されたことを証明するために依拠したすべての事実及び事項
- 4.5 特許の有効性に異議を申し立てる手続において、機器又は装置が請求の優先日の前に使用されたと当事者が主張する場合は、裁判所は、その機器又は装置の検査を命ずることができる。
- 4.6 発明が進歩性を伴わないことを理由として特許の有効性に異議を申し立てる場合、特許が商業的に成功を収めていることに依拠しようとする者は、申立書にその者が依拠する理由を記載しなければならない。

2.2.2 審理機関

特許取消手続は、英国の裁判所又はイギリス知財庁(UKIPO)長官の権限を代行するヒアリングオフィサーによって審査される(特許法第72条(1), Patent Deciding Disputes(para 1.6)*179, 特許審査マニュアル(セクション72)*180)。イギリス知財庁の決定に対して不服があるときは、請求人及び被請求人は特許裁判所(Patents Court)*181に上訴することができる(特許法第97条(1))。特許裁判所(Patents Court)の決定に対して不服があるときは、請求人及び被請求人は控訴裁判所(Court of Appeal)に控訴することができる(特許法第97条(1))。控訴審の決定に不服がある場合は、最高裁判所(Supreme Court)に上訴することができる。*182*183*184

特許法第97条 長官に起因する上訴

(1) (4)に規定する場合を除き、本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴は、次の各決定を除いて、特許裁判所に提起することができる。

- (a) 第14条(7)に該当する決定
- (b) 明細書から事項を削除するべき旨の第16条(2)に基づく決定
- (c) 第22条(1)又は(2)に基づいて指示を与える決定
- (d) 規則に基づく決定であって本条により与えられる上訴権の対象から規則により除外されているもの

(2) 本条に基づく上訴を審理する目的で、特許裁判所は、イングランド・ウェールズ首席裁判官が大法官に諮問した後を与える指示に従い、同裁判所の1又は複数の裁判官でこれを構成することができる。

(3) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての特許裁判所の判決に対しては、次の場合を除いて、控訴院に上訴することができない。

- (a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされた場合、又は
- (b) 特許裁判所の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合

なお、上訴の許可が特許裁判所又は控訴院から与えられるときは、上訴は、本条に基づいて控訴院に対してのみすることができる。

(3A) 首席裁判官は、(2005年憲法改革法第109条(4)に規定する)司法職を指名し、(2)に基づく職務を遂行させることができる。

¹⁷⁹ 「Patent Deciding Disputes(para 1.6)(April 2019)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797118/Deciding-Disputes-rebrand-2019.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁸⁰ 「Manual of Patent Practice(Section 72: Power to revoke patents on application)(updated 2 January 2020)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-72-power-to-revoke-patents-on-application> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁸¹ 「Patents Court」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court> [最終アクセス日: 2020年1月21日]

¹⁸² 「平成29年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実態調査)調査研究報告書(平成30年3月)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月21日]

¹⁸³ 「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/001141912.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月21日]

¹⁸⁴ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

(4) 規則に基づいてスコットランドで開廷される手続での長官の決定に起因する上訴は、(1)(a)から(d)までにいう決定を除き、(スコットランドの)民事上級裁判所に提訴することができる。

(5) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての(スコットランドの)民事上級裁判所第1審部裁判官の判決に対しては、次の場合を除いて、同裁判所上訴部に上訴することはできない。

- (a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされた場合、又は
- (b) 前記第1審部裁判官の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合

2.2.3 特許取消手続の請求人

特許取消手続は、冒認出願であることを理由にする場合を除き(特許法第72条(2))、何人も(特許権者を含む)、英国の裁判所又はイギリス知財庁長官に請求することができる(特許法第72条(1))。

2.2.4 特許取消手続の請求期間

特許付与後に、特許取消手続の請求をすることができる(72条(1))。なお、イギリス知財庁長官に対して特許取消手続を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。ただし、裁判所への請求に特許権者が同意する場合、及び特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適切に判断されるものであることをイギリス知財庁長官が書面で確認した場合は、この限りではない(第72条(7))。また、特許の有効性を争点とした訴訟手続が裁判所で係属中の場合、裁判所の許可がなければイギリス知財庁長官への特許に関する手続を提起することができない(特許法第74条(7))。

2.2.5 特許取消手続における訂正の機会

訂正の請求時期について明確な規定はなく、特許取消手続の期間中であれば訂正の請求ができることになる(特許法第 75 条)*185。ただし、訂正には裁判所又はイギリス知財庁長官の許可が必要であるため、訂正の必要が生じた段階で速やかに請求することが求められる(特許審査マニュアル 27.07, 75.04)*186。

(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

Manual of Patent Practice(MOPP)

Section 27: General power to amend specification after grant

Examination of the amendments

Exercising discretion

27.07

The examiner to whom the application is referred should determine whether the reasons given for making the amendments are sufficient. The reasons must be such that it can be established that the amendments effect a proper cure for any defect they are intended to rectify. The allowance of amendments under s.27 is a matter for the discretion of the comptroller and the onus is on the patentee to make full disclosure of all matters material to the exercise of this discretion (Hsuing's Patent [1992] RPC 497). Thus, unless full particulars of legitimate reasons are given (see 27.03) discretion should not be exercised in favour of allowing the amendments. The comptroller is entitled to know before making his decision whether it is mere whim or necessity which has driven the proprietor to seek leave to amend (Clevite Corporations Patent, [1966] RPC 199). Although the Clevite judgment was under the 1949 Act, its relevance under the 1977 Act has been confirmed by the hearing officer in Waddingtons Ltd's Patent [1986] RPC 158. The hearing officer also supported the view that the allowability of a request to amend under s.27 is discretionary and compliance with s.76 is not itself necessarily sufficient and where amendments are proposed to distinguish the invention from prior art it is necessary for the comptroller to have particulars of that prior art so that he may take it into account in the exercise of his discretion. He held that the omission from s.27 of any specific requirement for full particulars does not therefore mean that such particulars can never be demanded.

(仮訳) 特許審査マニュアル

セクション 27 : 特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

補正の審査

裁量権の行使

27.07

出願が付託された審査官は、補正を行うために示された理由が十分なものであるのか否かについて決定すべきである。この理由は、是正を意図する欠陥が、補正によって適切に治癒される旨を証明できるものとしなければならない。§ 27 に基づく補正の許可は長

¹⁸⁵ 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」 JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

¹⁸⁶ 「Manual of Patent Practice」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

官の裁量権に基づく問題であり、この裁量権の行使に関係する事項すべてを完全に開示する責任を負うのは、特許権者である(Hsuing's Patent [1992] RPC 497)。したがって、正当な理由の詳細が完全に示されていない場合には(§ 27.03 を参照)、補正を許可するために裁量権を行使してはならない。長官は決定を行う前に、特許権者が補正許可を希望するに至った動機が、単なる気まぐれなのか、又は必要性によるものなのか、知ることができる(Clevite Corporations Patent, [1966] PRC 199)。Clevite 判決は 1949 年法に基づくものであるが、Waddingtons Ltd's Patent [1986] PRC 158 における審問担当官は、これが 1977 年法においても該当することを確認している。この審問担当官は更に、§ 27 に基づく補正請求を許可するのか否かは裁量権の問題であり、§ 76 の要件を充足しているだけでは常に十分なものといえず、発明を先行技術から区別するために補正が提示されている場合、長官はその先行技術の詳細情報を取得し、それを自身の裁量権の行使において考慮可能なものとしなければならない、という見解を支持した。こうして審問担当官は、§ 27 に詳細情報を完備させる要件が特に含まれていないことは、その詳細情報をまったく要求できないという意味ではないと判断した。

Section 75: Amendment of patent in infringement or revocation proceedings Exercising discretion

75.04

The allowance of amendments is a matter of discretion and similar considerations apply as under s.27 see 27.07-27.11.1, 27.11 and 27.32. However, section 75(5) was added on 13 December 2007 and provides that in considering whether to allow a proposed amendment the court or comptroller shall have regard to relevant principles under the European Patent Convention (EPC) (see 75.21 and 75.21.2). Various judgments provide discussion of the exercise of discretion prior to the introduction of s.75(5). The extent to which these cases are now relevant is set out below.

In *Smith Kline & French Laboratories Ltd v Evans Medical Ltd* [1989] FSR 561, Aldous J identified the following principles concerning discretion as to whether or not to allow amendment

- (i) the onus to establish that amendment should be allowed is upon the patentee and full disclosure must be made of all relevant matters;
- (ii) amendment will be allowed provided the amendments are permitted under the Act and no circumstances arise which would lead the court to refuse the amendment;
- (iii) it is in the public interest that amendment is sought promptly, so a patentee who delays for an unreasonable period before seeking amendment must show reasonable grounds for his delay; This principle is no longer relevant in light of s.75(5).
- (iv) a patentee who seeks to obtain an unfair advantage from a patent, which he knows or should have known should be amended, will not be allowed to amend;
- (v) the court is concerned with the conduct of the patentee and not with the merit of the invention. This principle is no longer relevant in light of s.75(5).

The exercise of discretion was also discussed by the Court of Appeal in *Kimberly-Clark Worldwide Inc v Procter & Gamble Ltd* ([2000] RPC 422). However, the intended effect of s.75(5) is that the old law relating to covetousness and delay is swept away and these matters are no longer an issue in post-grant amendment (see 75.21

and 75.21.1). This effect was explicitly confirmed by Floyd J in *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH 1379 (Pat):

‘It follows that if I am to have regard to the principles applicable under the EPC, the discretion which I have to refuse amendments which comply with the Act has been limited. Considerations such as those formerly considered relevant to the discretion, such as the conduct of the patentee, are no longer relevant.’ r.35(6)

セクション 75：特許の侵害又は取消手続における補正 裁量権の行使

75.04

補正の許可は裁量権の問題であり、§ 27 に基づく場合と同様の考察が適用される(27.07 – 27.11.1, 27.11 及び 27.32 を参照)。ただし、§ 75(5)を 2007 年 12 月 13 日に追加したことによって、裁判所又は長官は、補正案を許可するのか否かの検討において、欧州特許条約(EPC)に基づき関係する原則を考慮することが規定された(75.21 及び 75.21.1 を参照)。§ 75(5)が導入される前には、さまざまな判決において裁量権の行使について論じられてきた。これらの事案の中で、現在でも該当するものを次に示す。

Smith Kline & French Laboratories Ltd v. Evans Medical Ltd [1989] FSR 561 において Aldous 判事は、補正を許可するのか否かの裁量権に関して、次の原則を特定した。

- (i) 補正が許可されるべきであると証明する責任を負うのは特許権者であり、関係するすべての事項について完全に開示しなければならない。
- (ii) 補正が法律に基づき認められ、裁判所が補正の拒絶に至る状況が生じないことを条件として、補正は許可される。
- (iii) 補正が早期に求められることは公益に資するものであり、したがって特許権者が補正を求めるまで不当な期間の遅滞を生じさせる場合には、その遅滞について合理的な理由を示さなければならない。この原則は、§ 75(5)に基づき、現在では適用されていない。
- (iv) 特許権者が、補正すべきであると知っていた又は知っていたはずである特許から不当な優位性を得ることを求めている場合には、補正が許可されない。
- (v) 裁判所は特許権者の行為について関与し、発明の争点については関与しない。この原則は、§ 75(5)に基づき、現在では適用されていない。

裁量権の行使は、*Kimberly-Clark Worldwide Inc v. Procter & Gamble Ltd* ([2000] RPC 422)において控訴院でも論じられている。ただし、§ 75(5)が意図する効果は、私欲及び遅滞に関する旧法の原則を一掃することであり、これらの事項は付与後の補正については問題とされない(75.21 及び 75.21.1 を参照)。この効果は、*Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd & Anr* [2008] EWCH 1379 (Pat) において Floyd 判事が明確に確認している。

「したがって、EPC に基づき適用される原則を考慮するならば、法律の要件を充足する補正を拒絶するために有する裁量権は限定されている。特許権者の行為など、これまで裁量権に該当するものとみなされていた事項に関する考察は、もはや関係するものではない」。

特許権者がクレームの訂正を請求可能な回数に正式な制限はないが、実務上は一般的に特許権者は手続中に 1 回だけ訂正を請求しており、2 回目以降の訂正が認められる可能性

は低いと解される。訂正のタイミングとは無関係に、特許権者は訂正を求める理由を提示しなければならない。^{*187}

2.2.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

裁判所又はイギリス知財庁長官の裁量により、1回の訂正の請求において、複数パターンの訂正クレーム案を提示することが認められる(UKIPO 特許訴訟マニュアル18.15^{*188})。

*189*190

Tribunal Patents Manual

Chapter 18: Section 75 Amendment of patent infringement or revocation proceedings before the court

Sections (18.01 - 18.25) last updated: September 2017.

Court directions

Order of the Court. (Outcome of proceedings)

18.14

Unless the Court otherwise orders, the applicant must within 7 days serve on the Comptroller any Order of the Court relating to the application.

18.15

The Court Order will state the outcome of the Court proceedings i.e. whether the amendments have been allowed (see 18.21) or refused, whether the proceedings have been stayed, or whether the patent has been revoked (see 18.16). The Court Order should be referred to the Head of Examination Group for information/confirmation or clarification on how to proceed.

The proprietor may file a second set of amendments. These will require advertising unless the Court Order dispenses with the requirement for advertisement, in which case the amendments may be referred immediately to the Head of Examination Group for a second Comptroller Comments letter. The Court Order may also direct that these further amendments are allowed and that the patent may be amended. (No COPS or ledger entry is required).

(仮訳) 特許訴訟マニュアル

第18章：セクション75 裁判所での特許訴訟又は取消手続における訂正

セクション(18.01 - 18.25) 最後の更新：2017年9月

裁判所の指示

裁判所の命令(手続の結果)

18.14

¹⁸⁷ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

¹⁸⁸ 「Tribunal Patents Manual」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/litigation-manual/cha-pter-23-section-75-amendment-of-patent-infringement-or-revocation-proceedings-before-the-court> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁸⁹ 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁹⁰ 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月16日]

出願人は、裁判所が別に命ずる場合を除き、出願に関連する裁判所命令を7日以内に長官に送達しなければならない。

18.15

裁判所命令は、裁判手続の結果、すなわち、訂正が許可されたかどうか(18.21を参照)又は却下されたかどうか、手続が停止されたかどうか、又は特許が取り消されたかどうか(18.16を参照)を記載する。裁判所命令は、その後の進め方についての情報の提供/確認又は説明を示すために審査課長(Head of Examination Group)に付託されなければならない。

所有者は、2度目の訂正一式を提出することができる。これらの訂正一式は裁判所命令により公告の要件が免除され、2回目の長官通知のために審査課長に直ちに送付される場合を除き、公告する必要がある。裁判所命令は、これらのさらなる訂正を許容し、かつ、特許を訂正することも命ずることができる(COPS又は帳簿への記入は求められない)。

2.2.7 特許取消手続における訂正の対象

訂正の対象は、明細書である(特許法第75条(1))。なお、英国特許法における「明細書」には、クレーム及び図面が含まれる(特許法第14条(2)(b))。

特許法第75条 侵害又は取消手続における特許の訂正^{*191}

(1) 裁判所又は長官における特許の有効性が争点とされ得る手続において、裁判所又は場合により長官は、第76条に従うことを条件として、その特許の明細書についての訂正案の告示及び費用、経費その他に関して裁判所又は長官が適切と認める方法により、かつ、条件の下に前記の訂正をすることを当該特許権者に許可することができる。

(2) 特許権者による本条に基づく訂正案に対しては、何人も、裁判所又は長官に異議を申し立てることができる。異議申立があるときは、裁判所又は長官は、当該所有者に通知し、かつ、前記の訂正又は何らかの訂正が許されるべきか否かを決定する際に、前記の異議申立を審理する。

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。

(4) 本条に基づく命令の申請が裁判所にされるときは、その申請人は、長官にその旨を届け出るものとする。長官は、出廷して聴聞を受けることができ、また、裁判所がそのように指示するときは、出廷しなければならない。

(5) 裁判所又は長官は、本条に基づいて提案された訂正を許可するべきか否かを審理するに当たり、欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮する。

特許法第14条 出願をすること

(1) 各特許出願書類は、

(a) 所定の様式をもって作成し、所定の方法により特許庁に提出する。

(b) [廃止]

(1A) 特許出願をするときは、本項適用上の所定の手数料(「出願手数料」)を第15条(10)(c)適用上の所定の期間内に納付しなければならない。

¹⁹¹ 「英国特許法(2017年10月1日施行)」JPOウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

- (2) 各特許出願書類は、
- (a) 特許の付与を求める願書、
 - (b) 発明の説明、1 又は複数のクレーム及び前記説明又はクレームにおいて言及される図面を含む明細書、及び
 - (c) 要約、
- を含むものとするが、前記規定は、第 15 条(1)に従う書類によって開始される出願を妨げるものではない。
- (3) 出願書類における明細書は、発明を当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全な態様で開示しなければならない。
- (4) [廃止]
- (5) クレームは、
- (a) 出願人が保護を求める事項を定義し、
 - (b) 明確かつ簡潔であり、
 - (c) 発明の説明によって裏付けられ、及び
 - (d) 1 の発明又は単一の発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明に関するものでなければならない。
- (6) (5)(d)の一般性を害することなく、規則には、本法の適用上、2 以上の発明を単一の発明概念を構成するよう関連付けられたものとして取り扱う規定を定めることができる。
- (7) 要約は、技術情報を与えることを目的とし、公表される場合も、第 2 条(3)による技術水準を構成しない。長官は、当該要約が前記の目的を満たすか否かを判定することができ、これを満たさないときは、満たすよう当該要約を補正することができる。
- (8) [廃止]
- (9) 特許出願は、特許が付与される前はいつでも取り下げることができ、また、この出願の取下げは、取り消すことができない。
- (10) (9)は、特許出願の取下げにおいて過誤又は誤記を訂正する第 117 条(1)に基づく長官の権限に影響を及ぼさない。

2.2.8 特許取消手続における訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる(特許法第 75 条(1)、第 76 条)。なお、誤記又は誤訳の訂正も可能であるが、特許法第 117 条で規定されている「特許及び出願における過誤の訂正」の手続でも訂正することが可能である。

特許法第 76 条 出願及び特許の訂正は追加事項を含むべきでないこと

- (1) 特許出願は、
- (a) 先の出願又は既に付与された特許の明細書において開示された事項に関してされたものであり、かつ
 - (b) 追加事項、すなわち、出願時の先の出願に又は出願時の特許出願に開示されていた事項を超える事項を開示するものであるときは、
- 第 8 条(3)、第 12 条又は第 37 条(4)に基づいて又は第 15 条(9)にいうように行うことができるが、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。
- (1A) 特許出願に関して、
- (a) 第 15 条(1)(c)(ii)にいうように先の関係出願への言及がされており、かつ

- (b) 第15条(10)(b)(i)に基づいて提出された発明の説明が追加事項、すなわち、先の関係出願に開示された事項を超える事項を開示するものであるときは、当該出願は、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。
- (2) 特許出願の訂正は、出願時の出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は、第15A条(6)、第18条(3)又は第19条(1)に基づいて行うことはできない。
- (3) 特許明細書の訂正は、それが、
- (a) その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合、又は
 - (b) その特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、
- 第27条(1)、第73条又は第75条に基づいて行うことはできない。
- (4) (1A)において「関係出願」は、第5条(5)により与えられた意味を有する。

特許法第117条 特許及び出願における過誤の訂正

- (1) 長官は、規則のすべての規定に従うことを条件として、翻訳文又は転写の過誤、特許若しくは特許出願の明細書又は特許若しくは特許出願に関連して提出された何らかの書類における誤記又は書き損じを訂正することができる。
- (2) 長官が前記の過誤又は書き損じを訂正するよう請求されるときは、何人も、規則に従い、当該請求に対する異議申立を長官に通知することができ、長官は、この事項を決定しなければならない。
- (3) 長官が特許出願の取下書における過誤又は書き損じを訂正するよう請求される場合において、
- (a) 当該出願が第16条に基づいて公開されており、かつ
 - (b) 取下げの詳細が長官によって公告されているときは、
- 長官は、当該請求の通知を所定の方法で公告することができる。
- (4) 長官が(3)に基づいて通知を公告するときは、長官は、(1)に基づく過誤又は書き損じを命令によってのみ訂正することができる。

2.2.9 特許取消手続における訂正の実体要件

特許明細書の訂正は、明細書中に新規事項を追加する結果となる場合、又はその特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、認められない(特許法第76条(3))。
(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.10 特許取消手続における口頭審理の有無

特許取消手続において特許権者によって訂正が請求された場合、何人も裁判所又はイギリス知財庁長官に異議を申し立てることができる(特許法第75条(2))。この異議手続において口頭審理(hearing)が行われることがある(特許法第101条、特許規則80(4)¹⁹²)。また、イギリス知財庁長官又は裁判所が必要があると判断した場合に、口頭審理が行われる(特許規則82(1)(c)、民事訴訟規則(Civil Procedure Rules)63.25(3)及び実施細則(Practice

¹⁹² 「The Patents Rules 2007 and Patents (Fees) Rules 2007 (Last updated 6 April 2018)」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/694249/Patents-Rules-2007-06042018.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

Direction)63 パラグラフ 30.1*¹⁹³。

特許法第101条 長官による裁量権の行使

何れの法の原則をも害することなく、長官は、自己における手続の何れの当事者に対しても、本法又は規則により長官に与えられた裁量権をその当事者に不利に行使する前に、聴聞を受ける機会を与えなければならない。

特許規則80 証拠調べ及び聴聞*¹⁹⁴

(1) 被請求人が反対陳述書を提出した場合は、長官は速やかに、次のとおりに行わなければならない。

(a) 反対陳述書を請求人に送付し、

(aa) 請求人が特許様式4を提出しなければならない期間を指定し、さらに

(b) 請求人及び被請求人が証拠を提出することができる期間を指定する。

(1A) 請求人は、反対陳述書の受領後に手続の継続を望む場合は、特許様式4を提出しなければならない。

(2) 長官は、自己が適切と思うときに随時、自己が適切と思う条件で何れの当事者にも証拠を提出する許可を与えることができる。

(3) 本規則に基づいて、証拠は、次の場合に限り、提出されたとみなされる。

(a) 長官により受領され、かつ

(b) 手続の他の当事者すべてに送付されている。

(4) その上で、長官は、当事者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

(5) 何れかの当事者が聴聞を受けることを請求する場合は、長官は、聴聞日の通知を関係当事者に送付しなければならない。

(6) 長官が本事案を決定したときは、同人は、その決定を決定の理由を含めて当事者すべてに通知しなければならない。

特許規則82 長官への手続に関する長官の一般的権限

(1) 法律又は本規則に別段の定めがある場合を除き、長官は、手続の管理について自己が適切と考える指示を出すことができ、特に次のことをすることができる。

(a) 書類、情報又は証拠の提出を求めること

(b) 特許明細書又は出願又はその他書類であつて英語によらないものの翻訳文を求めること

(c) 当事者又は当事者の法定代理人に聴聞に出頭するよう求めること

(d) 電話又はその他の直接口頭通信の使用により聴聞及び証拠の受領を行うこと

(e) 事件陳述書の補正を認容すること

(f) 一般的にか又は指定の日時若しくは事件発生までの何れかで、手続の全体又は一部を停止させること

¹⁹³ 「PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS(Updated: 30 January 2017)」GOV. UK ウェブサイト内、URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63/pd_part63#30.1 [最終アクセス日: 2020年1月14日]

¹⁹⁴ 「英国特許規則(2018年4月6日統合版)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokujii/england-tokkyo_kisoku.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]、※英国特許規則の日本語訳は、JPO(日本国特許庁)ウェブサイト内の諸外国の法令・条約等に掲載のものを引用した。以下も同様。

- (g) 手続を統合すること
 - (h) 手続の一部が分離された手続として取り扱われることを指示すること、及び
 - (i) 当事者が事件管理会議又は聴聞前審理に出席することを指示すること
- (2) 長官は、次の事項について指示することにより証拠を管理することができる。
- (a) 同人が証拠を必要とする争点
 - (b) 当該争点を決定するために同人が必要とする証拠の内容、及び
 - (c) 同人へ提示されるべき証拠の態様
- また、長官は、認容することができないような証拠を排除するために本項に基づいて自己の権限を使用することができる。
- (3) 長官がこの部の規定に基づいて指示を与えるときは、次のとおりとすることができる。
- (a) その指示を条件付きとし、かつ
 - (b) 指示又は条件に従わない場合の結果を明示する。

PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS

Applications (rule 63.25)

30.1 Where the court considers that a hearing is necessary under rule 63.25(3) the court will conduct a hearing by telephone or video conference in accordance with paragraphs 6.2 to 7 of Practice Direction 23A unless it considers that a hearing in person would be more cost effective for the parties or is otherwise necessary in the interests of justice.

民事訴訟規則の実施細則 63—知的財産クレーム 出願(規則 63.25)

30.1 裁判所は、規則 63.25(3)に基づき聴聞 (hearing) が必要であると認めるときは、実施細則 23A のパラグラフ 6.2 から 7 の規定に従って電話又はビデオ会議により聴聞を行う。ただし、裁判所が、対面式の聴聞が当事者にとってより費用効率が高いと認めるとき、又はその他裁判の利益のために必要と認めるときは、この限りでない。

2.2.11 特許取消手続における訂正時のライセンシーの承諾

特許取消手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。^{*195}

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

¹⁹⁵ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

2.2.12 特許取消手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

特許取消手続において、無効の結論であれば訂正は認められず、有効の結論の場合にのみ訂正は認められる(特許審査マニュアル 27.07, 75.04)*¹⁹⁶*¹⁹⁷*¹⁹⁸。

特許審査マニュアル 75.04 には、「Smith Kline & French Laboratories Ltd v. Evans Medical Ltd [1989] FSR 561 において Aldous 判事は、補正を許可するのか否かの裁量権に関して、次の原則を特定した。(i) 補正が許可されるべきであると証明する責任を負うのは特許権者であり、関係するすべての事項について完全に開示しなければならない。(ii) 補正が法律に基づき認められ、裁判所が補正の拒絶に至る状況が生じないことを条件として、補正は許可される。(後略)」と記載されている。

(「2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.13 特許取消手続におけるクレームの訂正の効果

特許取消手続におけるクレームの訂正の効果は、特許付与日に遡及する(特許法第 75 条 (3))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第 75 条 侵害又は取消手続における特許の訂正

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。

¹⁹⁶ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

¹⁹⁷ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成 15 年 5 月)、第 3 章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第 1 論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryous3.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

¹⁹⁸ 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成 22 年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 16 日]

2.2.14 特許取消手続に関連する統計情報

特許取消手続の平均審理期間は、公表されていない。

英国特許法第72条に基づく特許取消手続のイギリス知財庁への請求件数(特許権者及び第三者による請求件数)の推移を以下に示す*199。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
知財庁への請求件数	9	5	6	4	6

特許取消手続のみにおける特許の訂正の請求件数は公表されていないが、英国特許法第75条に基づく侵害訴訟又は特許取消手続における特許の訂正の請求件数は公表されており、その件数の推移を以下に示す*200。なお、侵害訴訟又は特許取消手続における訂正が認められる割合は、公表されていない。

	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
裁判所への訂正の請求件数	29	13	34	16	34
知財庁への訂正の請求件数	2	2	0	0	1
合計	31	15	34	16	35

¹⁹⁹ 「Facts and Figures 2015-2018(UKIPO)」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/841722/facts-and-figures-2018.pdf、https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/656507/Facts_and_Figures_2016.pdf、<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patent-trade-mark-design-and-hearing-data-2015> [最終アクセス日: 2020年1月21日]、「Revocation (cancellation): includes applications under Section 72」の「Filed」の件数を参照した。

²⁰⁰ 「Requests to amend a patent after grant(Applications received to amend the specification of a patent under sections 27 and 75 before the court and the Office.)」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/requests-to-amend-a-patent-after-grant> [最終アクセス日: 2020年1月7日]

2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

2.3.1 訂正時のライセンシーの承諾について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.3.2 クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について

海外アンケート調査結果(参考資料6/欧州/Q1-4)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/欧州/Q3)では、EPOの異議申立て手続について、無効の結論であれば訂正は認められないとの回答、及び関連する規定(EPC第101条(3))に関する情報が得られた。また、クレームの訂正が手続的には認められた場合でも、主請求と予備的請求のすべてのクレームセットが特許要件を満たしていないと判断されれば、特許が取り消されることになり、審決の主文には、通常はクレームの訂正の認否に関する記載はされないとの意見があった。

また、英国の特許取消手続について、無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)との回答、及び関連する規定(特許審査マニュアル27.07, 75.04)に関する情報が得られた。

また、EPOの異議申立て手続において、訂正後のクレームで特許有効の結論となった後、特許権者が審判請求した場合は、訂正後及び訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができるが、申立人のみが審判請求した場合は、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるとのことであった(参考資料6/欧州/Q3-8)。一方、クレームを訂正しても特許無効の結論となった後、特許権者が審判請求した場合、訂正後又は訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができるであろうとのことであった。

英国の特許取消手続において、訂正後のクレームで特許有効又は無効の結論となった後、裁判所に控訴した場合、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろうとのことであった。

2.3.3 新規事項追加の判断について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.3.4 EPOの中間概念化(Intermediate Generalisation)について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.3.5 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

特許の訂正審判に類する制度と、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度のユーザーの活用実態について、国内アンケート・ヒアリング調査及び海外アンケート・現地ヒアリング調査を行った結果を、以下に記載する。

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

3.1.1 特許の訂正審判に類する制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 【EPO】限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-1)では、限定又は取消の請求の経験がある者は96者中8者(8%)と、少なかった。経験がある8者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が6者(75%)と最も多く、「6~20件」との回答が1者(13%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-1)では、限定又は取消の請求の経験がある者は8者中5者(63%)であった。経験がある5者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5件」との回答が4者と最も多く、「6~20件」との回答が1者であった。

3.1.2 どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

(1) 【EPO】限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-2)では、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」などが挙げられた。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-2)では、「将来的に権利行使を想定している場合」、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合」などが挙げられた。

3.1.3 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 【EPO】限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-3, 4-5)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q7, 10)では、「課題や問題点がある」との回答が96者中5者からあり、主な理由として、新規事項追加の判断が厳しい、他国との乖離が大きい、中間概念化の指摘を受けた場合に拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があつて困ることがあるなどが挙げられた。特に、新規事項追加の判断基準の緩和を希望するなどの改善要望があつた。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-3, 3-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q4)では、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正

のみを受け入れる EPO のプラクティスに課題や問題点があるなどの意見があった。

3.1.4 クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

(1) 【EPO】 限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-4)と、海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-4)ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

3.2.1 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 【EPO】 異議申立て手続(Opposition proceedings)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、欧州において第三者から異議申立ての請求を受けた経験がある者は 96 者中 59 者(61%)と過半数を占めた。経験がある 59 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 22 者(37%)と最も多く、次いで、「6~20 件」との回答が 17 者(29%)、「21~50 件」との回答 6 者(10%)、「51 件以上」との回答が 4 者(7%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-6)では、欧州において第三者から異議申立ての請求を受けた経験がある者は 8 者中 8 者(100%)であった。経験がある 8 者のクレームを訂正した特許件数について、「51 件以上」との回答が 5 者と最も多く、「21~50 件」「6~20 件」「1~5 件」との回答がそれぞれ 1 者であった。

(2) 【GB】 特許取消手続(Revocation of patents)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続においてクレームの訂正^{*201}をした経験がある者は 96 者中 1 者(1%)と少なく、クレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 1 者であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q3-6)では、英国において侵害訴訟又は特許取消手続においてクレームの訂正をした経験がある者は 6 者中 5 者(83%)であり、クレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 4 者と最も多く、「21~50 件」との回答が 1 者であった。

3.2.2 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 【EPO】 異議申立て手続(Opposition proceedings)

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)では、「課題や問題点がある」との回答

²⁰¹英国では、特許法第 75 条に基づく侵害訴訟又は特許取消手続における特許のクレームの訂正が可能であり、侵害訴訟又は特許取消手続においてクレームの訂正をした経験を調査対象者に聞いた。

が96者中19者からあり、その主な理由として、新規事項追加の判断が厳しいことが挙げられた。その他、他国との乖離が大きい、中間概念化の指摘を受けた場合に拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があるなど困ることがあるなどの意見があった。新規事項追加の判断基準の緩和を希望する、審理期間の短縮を望むなどの改善要望があった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 欧州 / Q3-7, 3-9)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7 / 欧州 / Q2)では、新規事項追加の判断に関する意見が多く、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるEPOのプラクティスに課題や問題点があるなどの意見があった。また、2020年1月1日施行の審判部の審判手続規則では、更に厳格なアプローチの導入が予定されているとの指摘もあった。その他、異議部の指定期間(通常4か月)が経過した後の訂正が困難なことなどに関する意見があった。

(2) 【GB】特許取消手続(Revocation of patents)

国内アンケート調査結果(参考資料4 / Q4-7, 4-13)では、「課題や問題点がある」との回答はほとんどなかった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 欧州 / Q3-7, 3-9)では、訂正が裁判所の裁量に委ねられることに関して、課題や問題があるとの意見が多かった。

3.2.3 【EPO】異議申立て手続において訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、この決定を不服として審判請求(Appeal)をすることについて

国内アンケート調査結果(参考資料4 / Q4-10)では、審判請求をしたことがある者は96者中17者(18%)であった。審判請求の理由について、「Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため」との回答が17者中9者であった。その他、相手方からの審判請求へ対応するため、補正の自由度を最大限確保するためなどの意見もあった。審判の結果、納得できる結果が得られたと回答した者と、納得できる結果が得られなかったと回答した者の割合はほぼ同じであった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 欧州 / Q3-8)では、審判請求をしたことがある者は8者中8者(100%)であった。審判請求の理由について、「Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため」との回答が8者中7者であった。その他、審判請求人は被請求人と比較して審判における手続上の地位がわずかに優位なので、異議申立人が審判請求を行うことが予測される場合、特許権者は応答人としてではなく、審判請求人として審判請求を希望することも多いとの意見もあった。特許権者が審判請求しない場合は、被請求人としての特許権者は、異議申立て手続において許可された予備的請求のクレームよりも広いクレームを維持すべきであると主張することはできないが、特許権者が審判請求した場合(異議申立人と特許権者の両者が審判請求する場合も含む)、異議申立て手続において許可された予備的請求のクレームよりも広いクレーム(ただし、特許時の技術的範囲よりも広くすることはで

きない)を維持すべきであると主張することができるとのことである。納得できる結果が得られたと回答した者が大半を占めたが、事案によるとの意見もあった。

3.2.4 訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

(1) 【EPO】異議申立て手続(Opposition proceedings)

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 欧州 / Q1-3)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7 / 欧州 / Q2)では、1回目の訂正で大きく減縮する必要はない、1件の主請求(Main request)及び複数件の予備的請求(Auxiliary request)を提出可能であるため、通常、実質的に範囲を狭くしていない主請求であってもよいなどの意見があった。また、異議申立て後4か月の指定期間内に行われた訂正は常に認められるが、指定期間内経過後に訂正ができる機会は、口頭審理の召喚を受けた場合、拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠(無効資料)が提出された場合などに限定され、訂正の要件が厳しくなるとの意見があった。

(2) 【GB】特許取消手続(Revocation of patents)

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 欧州 / Q1-3)では、訂正請求の機会が1回だけであると予測すべきであり、1回目の訂正で必要な程度までクレーム範囲を狭くする必要があるなどの意見があった。また、特許権者がクレームの訂正を請求可能な回数に正式な制限はないが、実務上は一般的に、特許権者は手続中に1回だけ訂正を請求している、訂正のタイミングとは無関係に特許権者は訂正を求める理由を提示しなければならないなどの意見があった。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

英国・独国・仏国における特許権には、欧州特許庁(EPO)に対する出願・審査を経て、出願人が指定した指定国で特許権が付与される欧州特許と、各国のイギリス知財庁(The Intellectual Property Office: UKIPO)・ドイツ特許商標庁(Das Deutsche Patent- und Markenamt: DPMA)・フランス産業財産庁(Institut national de la propriété industrielle: INPI)に対する出願・審査を経て付与される国内特許がある。英国・独国・仏国で付与された欧州特許は、各国の国内特許と同一の効力を有し、その欧州特許の侵害及び有効性は、各国の国内法令によって処理される(EPC 第2条(2), 第64条^{*202}, 英国特許法第77条^{*203}, フランス知的財産法第L614条7-16^{*204})。

EPC 第2条 欧州特許^{*205}

- (1) 本条約により付与される特許は、欧州特許と呼ばれる。
- (2) 欧州特許は、本条約に別段の定めがある場合を除き、その特許が与えられるそれぞれの締約国において、当該国により付与された国内特許と同一の効力を有するものとし、かつ、同一の条件に服する。

EPC 第64条 欧州特許によって与えられる権利

- (1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。
- (3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

なお、EPOにおける特許の有効性を争う手段としては、異議申立て手続がある(「2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等」参照)。EPOの異議部の決定によって不利な影響を受けた手続に関与した者は、審判請求をすることができる(EPC 第106条, 第107条)。EPOの審判部の決定に不服がある場合は、英国・独国・仏国の国内特許の場合と同様の手段で、各国の裁判所において有効性を争うことができる。

²⁰² 「The European Patent Convention(Convention on the Grant of European Patents)」EPOウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

²⁰³ 「The Patents Act 1977(updated 26 July 2018)」GOV.UKウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

²⁰⁴ 「Code de la propriété intellectuelle」Legifranceウェブサイト内、URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414> [最終アクセス日: 2020年1月23日]

²⁰⁵ 「欧州特許付与に関する条約(第15版)」JPOウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

4.1 【GB】 裁判所における特許の有効性を争う手段

英国では、侵害訴訟以外における裁判所で特許の有効性を争う手段として、特許取消手続(Revocation of patents)がある。また、侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段として、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることができる。

なお、イギリス知財庁での特許の有効性を争う手段としては、特許取消手続がある(「2特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等」参照)。

4.1.1 【GB】 侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許付与後は、冒認出願であることを理由にする場合を除き(特許法第72条(2))、何人も(特許権者を含む)、英国の裁判所又はイギリス知財庁長官に特許取消手続(Revocation of patents)を請求することができる(特許法第72条(1)*206)。なお、イギリス知財庁長官に対して特許取消手続を請求している者は、その手続が行われている間、当該特許の取消を裁判所に請求することはできない。ただし、裁判所への請求に特許権者が同意する場合、及び特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適切に判断されるものであることをイギリス知財庁長官が書面で確認した場合は、この限りではない(第72条(7))。

また、イギリス知財庁の特許取消決定に対して不服があるときは、請求人及び被請求人は特許裁判所(Patents Court)に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる(特許法第97条(1))。

特許訴訟の第一審は、特許裁判所(Patents Court)*207及び知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court: IPEC)*208が管轄する。第一審の裁判所の決定に対して不服があるときは、請求人及び被請求人は控訴裁判所(Court of Appeal)に控訴することができる(特許法第97条(1))。控訴審の決定に不服がある場合は、最高裁判所(Supreme Court)に上訴することができる。*209*210*211

²⁰⁶ 「The Patents Act 1977(updated 26 July 2018)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

²⁰⁷ 「Patents Court」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court> [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²⁰⁸ 「Intellectual Property Enterprise Court」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/courts-tribunals/intellectual-property-enterprise-court> [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²⁰⁹ 「平成29年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実態調査)調査研究報告書(平成30年3月)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²¹⁰ 「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/001141912.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²¹¹ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

特許の取消

特許法第72条 申請により特許を取り消す権限^{*212}

(1) 本法の以下の諸規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、(特許権者を含む)何人かの申請により、次の何れか(そのみ)の理由に基づいて、その発明の特許を命令により取り消すことができる。

- (a) 当該発明が特許可能な発明でないこと
- (b) 特許が当該特許を付与される権原を有さなかった者に付与されたこと
- (c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全に当該発明を開示していないこと
- (d) 特許明細書に開示された事項が、出願時の特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第8条(3)、第12条若しくは第37条(4)に基づく新たな出願若しくは第15条(9)にいう新たな出願に特許が付与されていたときは、出願時の先の出願において開示されていた事項を越えていること
- (e) 特許によって付与された保護が本来許されるべきでなかった訂正により拡張されたこと

(2) (1)(b)にいう理由に基づく特許の取消申請は、

- (a) 確認訴訟において裁判所が、又は第37条に基づく付託により裁判所若しくは長官が、当該特許を付与される権原を有すると認定する者又は取消申請に係る特許の明細書中に包含される事項の一部につき当該特許を付与される権原を有すると認定する者のみがすることができ、及び
- (b) 取消申請に係る特許付与日の2年の後に前記の訴訟が開始され又は前記の付託が行われるときは、することができない。ただし、特許権者として登録されている者が、特許の自己への付与又は移転の時に自己が当該特許を受ける権原を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。

(3) [廃止]

(4) 本条に基づく命令には、特許を無条件に取り消すべき旨の命令又は裁判所若しくは長官が(1)にいう理由の何れか1の成立を認定したが、限られた範囲においてのみ特許を無効にするべきであると決定した場合において、指定期間内に裁判所又は場合により長官の納得するようにその明細書を訂正しない限り特許を取り消すべき旨の命令がある。

(4A) (4)において明細書の訂正というときは、第75条に基づく明細書の訂正をいい、また、欧州特許(連合王国)の場合は、所有者の請求による訂正により特許のクレームを制限することができることを定める欧州特許条約の何れかの規定に基づく明細書の訂正をいう。

(5) 長官の決定又は長官に起因する上訴に基づく決定は、特許侵害が争点となっている民事訴訟の当事者が(1)にいう何れかの理由に基づいてその特許の無効を主張することを、当該訴訟での争点の何れかが前記決定において解決されたか否かを問わず、妨げるものではない。

(6) 長官が本条に基づいて何人かがする自己への申請を認容することを拒絶するときは、その者は、裁判所の許可を得るものでなければ、当該特許に関する如何なる申請(上訴

²¹² 「英国特許法(2017年10月1日施行)」JPO ウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

による又は侵害訴訟における特許有効性を争点にするもの以外)も本条に基づいて裁判所にすることができない。

(7) 長官が本条に基づく自己への申請を処理しなかったときは、申請人は、当該特許に関して、本条に基づく申請を裁判所にすることができない。ただし、次のときはこの限りでない。

- (a) 特許権者が、前記申請人が前記のとおり申請することに合意し、又は
- (b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決する性質のものである旨を長官が書面をもって確認するとき

特許法第97条 長官に起因する上訴

(1) (4)に規定する場合を除き、本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴は、次の各決定を除いて、特許裁判所に提起することができる。

- (a) 第14条(7)に該当する決定
- (b) 明細書から事項を削除すべき旨の第16条(2)に基づく決定
- (c) 第22条(1)又は(2)に基づいて指示を与える決定
- (d) 規則に基づく決定であって本条により与えられる上訴権の対象から規則により除外されているもの

(2) 本条に基づく上訴を審理する目的で、特許裁判所は、イングランド・ウェールズ首席裁判官が大法官に諮問した後に与える指示に従い、同裁判所の1又は複数の裁判官でこれを構成することができる。

(3) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての特許裁判所の判決に対しては、次の場合を除いて、控訴院に上訴することができない。

- (a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされた場合、又は
 - (b) 特許裁判所の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合
- なお、上訴の許可が特許裁判所又は控訴院から与えられるときは、上訴は、本条に基づいて控訴院に対してのみすることができる。

(3A) 首席裁判官は、(2005年憲法改革法第109条(4)に規定する)司法職を指名し、(2)に基づく職務を遂行させることができる。

(4) 規則に基づいてスコットランドで開廷される手続での長官の決定に起因する上訴は、(1)(a)から(d)までにいう決定を除き、(スコットランドの)民事上級裁判所に提訴することができる。

(5) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての(スコットランドの)民事上級裁判所第1審部裁判官の判決に対しては、次の場合を除いて、同裁判所上訴部に上訴することはできない。

- (a) 長官の決定が第8条、第12条、第18条、第20条、第27条、第37条、第40条、第61条、第72条、第73条若しくは第75条に基づいてなされた場合、又は
- (b) 前記第1審部裁判官の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合

4.1.2 【GB】 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許取消手続を請求することができる(特許法第74条, 第61条)。*213*214*215

特許法第74条 特許の有効性を争点にする手続

(1) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、特許の有効性は、次の何れかにおいて争点とすることができる。

- (a) 第61条に基づく特許侵害訴訟手続又は第69条に基づく出願公開から生じる権利の侵害訴訟手続における抗弁を介して
- (b) 第70A条の訴訟を提起することができる脅迫に関する手続において
- (c) 第71条に基づき特許に関して宣言が求められる手続において
- (d) 第72条に基づく裁判所又は長官における特許取消手続において
- (e) 第58条に基づく手続において

(2) 特許の有効性は、前記以外の如何なる手続においても争点とすることができない。また、特に、特許が有効か無効かの宣言のみを求める如何なる手続も(本法に基づくか否かを問わず)提起することができない。

(3) (第72条に基づく取消手続におけるか否かを問わず)特許の有効性を争点とすることが可能な理由は、同条に基づき特許を取り消すことが可能な理由に限る。

(4) 何人かが第72条(1)(b)にいう理由に基づいて特許の有効性を争点とする(1)にいう手続においては、如何なる処分もしてはならない。ただし、

(a) 前記の者が提起する権原の有無に関する手続又は特許の有効性が争点となる手続において、特許が何れかの他人にではなく前記の者に付与されるべきであった旨の決定がされたとき、及び

(b) 権原の有無に関する手続において前記のとおり決定される場合を除き、特許の有効性が争点とされる手続が特許付与日から2年の日以前に提起されたとき又は特許権者として登録されている者が自己への特許の付与若しくは移転の時に自己がその特許を受ける権原を有さなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、

この限りでない。

(5) 特許の有効性が抗弁又は反訴によって争点とされる場合において、裁判所又は長官は、適切と認めるときは、(4)(a)による条件を満たす機会を被告に与えなければならない。

(6) (4)においてある特許に関し、「権原の有無に関する手続」とは、当該特許がこれを受ける権原を有さない者に付与されたことを理由とした第37条(1)に基づく付託又は特許が前記のとおり付与された旨の宣言を求める手続をいう。

(7) 特許に関する訴訟手続が(1)にいう本法の何れかの規定に基づいて裁判所に係属中であるときは、裁判所の許可を得るのなければ、第61条(3)、第69条、第71条又は第72条に基づいて長官に当該特許に関する訴訟を提起することができない。

²¹³ 「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)」 P.29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

²¹⁴ 「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/001141912.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 21 日]

²¹⁵ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成 15 年 5 月)、第 3 章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第 1 論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

- (8) 本法の適用上、特許の有効性は、次の理由のみによっては、争点とならないことをここに宣言する。
- (a) 長官が第73条に基づいて当該特許を取り消すべきか否かを決定するためにその有効性を検討していること、又は
 - (b) 当該特許の有効性が第74A条に基づく意見若しくは当該意見の吟味に関連して検討されていること

特許法第61条 特許侵害訴訟手続

- (1) 本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として、特許権者は、特許を侵害するものと主張される何らかの行為について、裁判所に民事訴訟を提起することができ、また、(裁判所の他の管轄権を害することなく)前記の訴訟において、次を請求することができる。
- (a) 侵害と認められる行為を被告人に禁止する差止命令又は禁止令
 - (b) 特許侵害に係る特許製品又は当該特許製品が分離不可の状態で構成部分となっている何らかの物品を引き渡し又は廃棄すべき旨の被告に対する命令
 - (c) 侵害に係る損害賠償
 - (d) 侵害により被告の取得した利益の計算
 - (e) 特許が有効であり、かつ、被告によって侵害されたことの宣言
- (2) 裁判所は、同一侵害について、特許権者のために損害賠償を裁定すると同時に利益計算もされるべき旨を命じることはできない。
- (3) 特許権者及び何れかの他人は、この他人が当該特許を侵害したか否かの問題を相互の合意をもって長官に付託することができる。特許権者は、この付託により、(1)(c)又は(e)にいう請求をすることができる。
- (4) 文脈上別異に解することを要する場合を除き、本法の次の規定において、
- (a) 侵害訴訟及びこの侵害訴訟の提起というときは(3)に基づく付託及びこの付託の実施を含み、
 - (b) 原告というときは特許権者を含み、及び
 - (c) 被告というときは前記の付託の相手方当事者を含む。
- (5) 長官は、(3)に基づく付託により自己に付託された問題は裁判所の方がより適切に解決できると思料するときは、これを処理することを拒絶することができ、また、裁判所は、前記の付託が当該裁判所に提起された訴訟であるものとしてこの問題を解決する権限を有する。
- (6) 本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として、本条に基づいて請求される何らかの救済措置を付与すべきか否か及び付与される救済措置の範囲を定める上で、裁判所又は長官は、指定日の直前に前記の何らかの救済措置について裁判所の適用した原則を適用しなければならない。
- (7) 長官が(3)に基づく付託により損害賠償として金額を裁定したときは、
- (a) イングランド及びウェールズにおいては、当該県裁判所がそのように命じた場合は、当該金額は、当該県裁判所が出す強制執行令状により又は当該裁判所の命令に基づいて支払われるものとして回収可能である。
 - (b) スコットランドにおいては、スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所が出した強制執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方法により、当該金額の支払を強制することができる。

(c) 北アイルランドにおいては、当該金額の支払をそれが金銭判決であるものとして強制することができる。

4.1.3 【GB】 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる(特許法第75条(1), 第63条(3), (4))*²¹⁶。特許権者が、侵害訴訟において特許法第75条に基づくクレームの訂正を英国の裁判所に申請して訂正が認められた場合、その訂正は訴訟の当事者以外の第三者を含むすべての者に効力を生じる*²¹⁷。

特許法第75条 侵害又は取消手続における特許の訂正

(1) 裁判所又は長官における特許の有効性が争点とされ得る手続において、裁判所又は場合により長官は、第76条に従うことを条件として、その特許の明細書についての訂正案の告示及び費用、経費その他に関して裁判所又は長官が適切と認める方法により、かつ、条件の下に前記の訂正をすることを当該特許権者に許可することができる。

(2) 特許権者による本条に基づく訂正案に対しては、何人も、裁判所又は長官に異議を申し立てることができる。異議申立があるときは、裁判所又は長官は、当該所有者に通知し、かつ、前記の訂正又は何らかの訂正が許されるべきか否かを決定する際に、前記の異議申立を審理する。

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。

(4) 本条に基づく命令の申請が裁判所にされるときは、その申請人は、長官にその旨を届け出るものとする。長官は、出廷して聴聞を受けることができ、また、裁判所がそのように指示するときは、出廷しなければならない。

(5) 裁判所又は長官は、本条に基づいて提案された訂正を許可するべきか否かを審理するに当たり、欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮する。

特許法第63条 一部有効な特許の侵害に対する救済

(1) 特許の有効性がその特許の侵害訴訟手続において争点となる場合において、当該特許が一部のみ有効であることが認定されるときは、裁判所又は長官は、(2)に従うことを条件として、その特許の有効であり、かつ、侵害されたものと認定される当該部分について救済措置を付与することができる。

(2) 前記の手続において、特許が一部のみ有効であることが認定されるときは、裁判所又は長官は、損害賠償、費用又は経費の裁定又は利益計算命令の実行に際して、次の事項を考慮しなければならない。

(a) 侵害の日において、被告が自ら特許を侵害していることを知っていた、又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か

(b) 当該特許の明細書が誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、及び

(c) 訴訟手続が誠実に提起されているか否か

²¹⁶ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²¹⁷ 海外現地ヒアリング調査の結果による。

また、救済が与えられる場合は、費用又は経費に関して及び損害賠償又は利益計算の起算日に関して、裁判所又は長官による裁量に従うものとする。

(3) 本条に基づく救済の条件として、第75条に基づく訂正の目的でされる申請により、裁判所又は長官は、その納得する程度にまで当該特許の明細書が訂正されるべき旨を指示することができる。この申請は、当該手続における他のすべての争点が解決されたか否かを問わず、前記の趣旨に従ってすることができる。

(4) 欧州特許(連合王国)の場合は、裁判所又は長官は、本条に基づく救済を付与することもできる。ただし、当該特許のクレームが所有者の請求に基づいて裁判所又は長官の納得する程度にまで欧州特許庁により限定されていることを条件とする。

4.1.4 【GB】 裁判所による有効／無効の判決の効果

英国の裁判所における侵害訴訟又は特許取消手続において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効を有する(特許法第72条)。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。^{*218*219}

なお、イギリス知財庁における特許取消手続の請求を拒絶する長官の決定は、その後の侵害訴訟において禁反言を生み出さず、特許取消を請求した当事者が侵害訴訟において特許の有効性を再び争うことができる(特許法第72条(5))^{*220}。

(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

4.1.5 【GB】 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

イギリス知財庁の登録簿に登録された特許の有効性に影響を与える裁判所の命令がある場合、その命令で有利な立場となった当事者は、14日以内に命令の写しをイギリス知財庁長官に提出しなければならない(民事訴訟規則(Civil Procedure Rules)の実施細則(Practice Direction)63 パラグラフ 14.1^{*221})。

英国の裁判所の訴訟手続において、一方の当事者が、それが認められた場合にはイギリス知財庁の登録簿に影響を及ぼすであろう申立(例えば無効の反訴など)を行った場合、その申立てを行った当事者はイギリス知財庁長官又は登録官に通知しなければならない(民事訴訟規則 63.14(3)^{*222})。

²¹⁸ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²¹⁹ 「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について(産業構造審議会 知的財産政策部会 第28回特許制度小委員会 資料1)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-28-shiryu/01.pdf [最終アクセス日: 2020年2月3日]

²²⁰ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryu3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²²¹ 「PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS(Updated: 30 January 2017)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63/pd_part63#14.1 [最終アクセス日: 2020年1月22日]

²²² 「PART 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS(comes into force on 6 April 2017)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63#63.14> [最終アクセス日: 2020年1月22日]

また、英国の裁判所は、特許権者が EPO で欧州特許を取り消す申請をしたことの通知を受ける場合がある(UKIPO 特許訴訟マニュアル 23.10*²²³)。
(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

PRACTICE DIRECTION 63 – INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS

Order affecting entry in the register of patents or designs

14.1 Where any order of the court affects the validity of an entry in the register, the party in whose favour the order is made, must serve a copy of such order on the Comptroller within 14 days.

14.2 Where the order is in favour of more than one party, a copy of the order must be served by such party as the court directs.

(仮訳) 民事訴訟規則の実施細則 63—知的財産クレーム
特許又は意匠の登録簿記載事項に影響を与える命令

14.1 裁判所の命令が登録簿記載事項の有効性に影響を与える場合、命令で有利な立場となった当事者は、その命令の写しを 14 日以内に長官に送達しなければならない。

14.2 1 件の命令が複数の当事者にとって有利なものとなる場合、裁判所の指示に従って、いずれかの当事者が命令のコピーを長官に提出しなければならない。

Civil Procedure Rules

PART 63 - INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS

III SERVICE OF DOCUMENTS AND PARTICIPATION BY THE COMPTROLLER

Service of documents

63.14

(1) Subject to paragraph (2), Part 6 applies to service of a claim form and any document in any proceedings under this Part.

(2) A claim form relating to a registered right may be served –

(a) on a party who has registered the right at the address for service given for that right in the appropriate register at—

(i) the United Kingdom Patent Office; or

(ii) the Office for Harmonisation in the Internal Market,
provided the address is within the United Kingdom; or

(b) in accordance with rule 6.33(1) or 6.33(2) on a party who has registered the right at the address for service given for that right in the appropriate register at—

(i) the United Kingdom Patent Office; or

(ii) the Office for Harmonisation in the Internal Market.

(3) Where a party seeks any remedy (whether by claim form, counterclaim or application notice), which would if granted affect an entry in any United Kingdom Patent Office register, that party must serve on the Comptroller or registrar –

(a) the claim form, counterclaim or application notice;

(b) any other statement of case where relevant (including any amended statement of case); and

²²³ 「Tribunal Patents Manual」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/litigation-manual/cha-pter-32-revocation-on-the-comptroller-s-initiative-section-73-1a> [最終アクセス日: 2020年1月22日]

(c) any accompanying documents.

(仮訳) 民事手続規則

パート 63 - 知的財産訴訟 (INTELLECTUAL PROPERTY CLAIMS)

III 長官による文書の送達及び参加

文書の送達

63.14

(1) パラグラフ(2)に従うことを条件として、パート 6 は、本パートの手続における訴状及び文書の送達について適用する。

(2) 登録されている権利に関連する訴状は、次のとおりに送達される。

(a) 権利を登録した者の次のいずれかの適当な登録簿に記載された権利について送達先として記録されている住所宛

(i) 英国特許庁

(ii) 域内市場における調和のための官庁 (OHIM)

ただし、連合王国内に住所があることを条件とする。

(b) 規則 6.33(1)又は 6.33(2)の規定に従って、権利を登録した者の次のいずれかの適当な登録簿に記載された権利について送達先として記録されている住所宛

(i) 英国特許庁

(ii) 域内市場における調和のための官庁 (OHIM)

(3) 一方の当事者が救済を求める場合 (訴状によるか、反訴によるか又は申請通知によるかを問わない)、これが認められた場合には英国特許庁の登記簿の記録に影響を与えるときは、その当事者は、長官又は登録官に次のものを送達しなければならない。

(a) その訴状、反訴又は申請通知

(b) 関連する場合は、その他の申立書 (訂正後の申立書を含む。)

(c) 添付書類

Tribunal Patents Manual

Chapter 23: Revocation on the comptroller's initiative Section 73(1A)

Sections (23.01 to 23.30) last updated: September 2017.

Patentee advises he has applied to centrally revoke the patent

23.10

A response may be received advising that the patentee has applied to centrally revoke at the European Patent Office. In this circumstance, no action under Section 73(1A) will be necessary. Once confirmation is received that the EP patent has been centrally revoked, the A3 will notify the appropriate group head.

Once the group head has agreed that the patent has been centrally revoked and action under Section 73(1A) is no longer required the A3 will issue letter S73 EPOREV (see Annex 13 - S73 EPOREV Centrally revoked at EPO) and clear records (For clearing records see 23.12)

(仮訳) 特許訴訟マニュアル

第23章: 長官の職権による取消 セクション 73(1A)

セクション(23.01 から 23.30) 最後の更新: 2017年9月

中央部に特許の取消申請をした旨を特許権者が報告する

23.10

特許権者が欧州特許庁の中央部に取消申請を行ったことを報告する応答が送られてくる
ことがある。この場合、セクション 73(1A)の措置は不要である。欧州特許が中央におい
て取り消された旨の確認を受け取った後は、A3 は適切な課長(group head)にその旨を通
知する。
課長が特許が中央により取り消され、セクション 73(1A)の措置が不要となったことを確
認した後に、A3 は書簡 S73 EPOREV(附属書 13 - S73 EPOREV EPO 中央による取消
しを参照)を発行し、記録を抹消する(記録の抹消については、23.12 を参照)。

4.1.6 【GB】 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

イギリス知財庁長官に対して特許取消手続を請求している者は、その手続が行われてい
る間、当該特許の取り消しを裁判所に請求することはできない。ただし、裁判所への請求
に特許権者が同意する場合、及び特許を取消すべきか否かの問題が裁判所によってより適
切に判断されるものであることをイギリス知財庁長官が書面で確認した場合は、この限り
ではない(特許法第 72 条(7))。

特許の有効性を争う手続が裁判所に係属中の場合、裁判所の許可がなければイギリス知
財庁長官への特許に関する手続を開始することができない(特許法第 74 条(7))。

イギリス知財庁で特許取消手続が係属中であるときに、特許権者が裁判所に侵害訴訟を
提起した場合は、裁判所が訴訟を中止(stay)する場合がある(UKIPO 特許訴訟マニュアル
16.12*²²⁴)。

一方又は双方の当事者がイギリス知財庁長官に、他の訴訟が終了するまで訴訟を中止す
るよう依頼する場合がある。また、一方を最初に処理し、他方を中止するように依頼する
場合もある。両当事者が中止することに同意する場合、ヒアリングオフィサーはそれを許
可するかどうかを決定する際に、他の解決方法があるかどうかを含めて、2.74 に示された
状況を考慮する必要がある(UKIPO ヒアリングマニュアル 2.73*²²⁵)。

なお、イギリス知財庁での特許取消手続において、知財庁職員は EPO 登録簿をチェッ
クし、EPO で限定手続が行われていないか確認する。EPO で限定手続が行われている場
合、EPO での限定手続が完了するまで、イギリス知財庁は特許取消手続を中止する場合が
ある (UKIPO 特許訴訟マニュアル 14.20*²²⁶)。

²²⁴ 「Tribunal Patents Manual」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/litigation-manual/chapter-16-complex-problems> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 22 日]

²²⁵ 「Patents hearing manual(Published 20 June 2014)」GOV.UK ウェブサイト内、URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/320984/Hearings_manual_web.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 22 日]

²²⁶ 「Tribunal Patents Manual」GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/guidance/litigation-manual/chapter-14-section-72-application-for-revocation> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 22 日]

特許の取消

特許法第72条 申請により特許を取り消す権限

(7) 長官が本条に基づく自己への申請を処理しなかったときは、申請人は、当該特許に関して、本条に基づく申請を裁判所にすることができない。ただし、次のときはこの限りでない。

- (a) 特許権者が、前記申請人が前記のとおり申請することに合意し、又は
- (b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決する性質のものである旨を長官が書面をもって確認するとき

特許法第74条 特許の有効性を争点にする手続

(7) 特許に関する訴訟手続が(1)にいう本法の何れかの規定に基づいて裁判所に係属中であるときは、裁判所の許可を得るのなければ、第61条(3)、第69条、第71条又は第72条に基づいて長官に当該特許に関する訴訟を提起することができない。

Tribunal Patents Manual

Chapter 16: Complex problems

Sections (16.01 to 16.78) last updated: September 2017.

Stay of Court proceedings

16.12 Court proceedings may be stayed pending the outcome of proceedings before the Office eg under section 71 and 72 (Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Development Ltd [1983] RPC 395).

(仮訳) 特許訴訟マニュアル

第16章：複雑な問題

セクション(16.01-16.78)2017年9月改訂

裁判の停止

裁判所の手続は、例えばセクション71及び72に基づいて、イギリス知財庁での手続の結果が出るまで停止することができる (Hawker Siddeley Dynamics Engineering Ltd v Real Time Development Ltd [1983] RPC 395)。

Chapter 14: Section 72 application for revocation

Sections (14.01 - 14.50) last updated: September 2017.

EPC 2000 – Central Limitation Process

14.20

Following the introduction of the central limitation process, an EP patent may now be amended centrally at the EPO or in each individual contracting state. On receipt of amendments filed under section 75 in proceedings before the comptroller, the online European Patent Register (Register Plus) should be checked to determine whether there is a request to centrally limit the EP patent. If amendments have been filed centrally, the HO will need to be informed as will the claimant in the proceedings. The defendant (the patent proprietor) may need to be contacted to obtain a copy of the amendments filed. If the amendments could result in different claims, the HO will advise on subsequent procedure, for example, it may, after seeking comments from both sides, be appropriate to stay the revocation proceedings until the central amendment proceedings at the EPO have been completed.

(仮訳) 第 14 章 : セクション 72 取消申請
セクション(14.01 - 14.50) 最後の更新 : 2017 年 9 月
EPC 2000 - 中央部での限定手続

14.20

中央部での限定手続に入ると、欧州特許は、EPO の中央部で又は各締約国で個別に訂正される。セクション 75 に基づき長官による手続において提出された訂正の受領後は、中央での欧州特許の限定が請求されているかどうかを判断するためオンラインの欧州特許登録簿 (レジスタープラス) を確認するべきである。訂正が中央に提出された場合は、HO (ヒアリングオフィサー) は、手続の申立人と同様に通知される必要がある。被申立人 (特許所有者) には、提出された訂正の写しを取得するために連絡が行われる必要が生じる可能性がある。訂正により異なるクレームとなり得る場合には、HO は事後の手順について通知する。例えば、両当事者からの意見を求めた上で、EPO における中央の訂正手続が完了するまでは、取消手続を中止することが適当となることがある。

Patents hearing manual
STAYING PROCEEDINGS

2.73 Sometimes one or both parties will ask the comptroller to stay an action pending the completion of some other litigation. Alternatively they may ask the comptroller to stay one issue whilst another is dealt with first. If both parties agree to a stay, the hearing officer in deciding whether to allow it should nevertheless consider the circumstances set out in 2.74 below including whether there is an alternative course of action which will bring the matter to a resolution.

2.74 If the parties disagree, the hearing officer will need to decide the matter, taking all the circumstances into account. These would include:

- - the potential to save costs
- - the desirability of avoiding proceedings that could turn out to be unnecessary
- - the desirability of avoiding inconsistent decisions in different legal fora
- - the extent to which one or other party might be prejudiced by a stay
- - the public interest
- - the likely length of the stay
- - the conduct of the parties.

Usually no one factor can be decisive. The hearing officer has to weigh them all up and decide where the balance lies - see eg *Rexam CFP Limited v Thibierge & Comar SA O/345/01* for a case (upheld on appeal) involving a variety of factors. The hearing officer should be cautious about granting a stay merely on the basis of the stated intention of one party to launch other litigation.

(仮訳) 特許ヒアリングマニュアル
停止手続

2.73 一方又は双方の当事者が、他の訴訟が終了するまでは訴訟を中止するよう長官に要請することがある。又は、一つの争点を、先に別の争点を扱う間は中止させるよう長官に要請することもある。両当事者が中止に同意する場合であっても、ヒアリングオフィサーは、中止を許可するかを判断するに当たっては、その事項を解決に導く代替的な方策があるかどうかを含め、下記 2.74 に記載されている事情を考慮すべきである。

2.74 両当事者が同意しない場合、ヒアリングオフィサーは、すべての事情を考慮した上で、その事項について判断する必要がある。この事情には、次のものが含まれる。

- ・ - 費用の節約可能性
- ・ - 結果的に不要となり得る手続を回避することが望ましいこと
- ・ - 異なる法的紛争地における矛盾した決定を避けることが望ましいこと
- ・ - 一方又は他方の当事者が中止により損害を被る可能性がある範囲
- ・ - 公益
- ・ - 中止について想定される長さ
- ・ - 当事者の行為

通常は、一つの要素では決定的な要素となることができない。ヒアリングオフィサーは、これらをすべて比較考量し、バランスの取れるところを決定する。例えば、多様な要素を含む事件（控訴審で支持された）については、*Rexam CFP Limited v Thibierge & Comar SA O/345/01* を参照。ヒアリングオフィサーは、一方の当事者が他の訴訟を提起する意図を表明したことのみに基づいて中止を認めることについては慎重になるべきである。

4.1.7 【GB】 裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで、「類型：特許」「裁判所：英国(United Kingdom)」「判決種類(Type)：司法裁判所(Judicial) *²²⁷」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019 各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する *²²⁸。

	2015年	2016年	2017年	2018年 (暫定値)	2019年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	13	13	10	9	16
Invalidity/Cancellation Action (裁判所への特許取消手続)	9	13	13	11	6

²²⁷ 仲裁裁判所は含まれない。

²²⁸ 2020年1月22日時点の検索結果。なお、Darts-ip データベースには、訴外第三者には非公開等の理由で収録されていない判決もあり得る。

4.2 【DE】裁判所における特許の有効性を争う手段

独国では、侵害訴訟以外における裁判所で特許の有効性を争う手段として、特許の無効訴訟がある。独国における知的財産の民事訴訟は、侵害論と無効論は別々に審理される。侵害訴訟においては原則として特許の有効性については判断されず、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることは基本的にはできない。^{*229*230*231}

なお、ドイツ特許商標庁における特許の有効性を争う手段としては、異議申立て手続がある(特許法第59条)。

4.2.1 【DE】侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許付与後は、冒認出願であることを理由にする場合を除き(特許法第81条(3)^{*232})、何人も、独国の連邦特許裁判所(Bundespatentgericht: BPatG)無効部に特許の無効訴訟を提起することができる(特許法第81条(1), 第65条(1), 第66条(1), EPC 第64条(1))。ただし、異議申立てが可能な期間及び異議申立て手続が係属中は、無効訴訟を提起することができない(特許法第81条(2))。

また、ドイツ特許商標庁の特許取消決定に不服がある場合は、連邦特許裁判所(Bundespatentgericht: BPatG)審判部に訴えを提起して、特許の有効性を争うことができる(特許法第65条(1))。

特許の無効訴訟の第一審は、連邦特許裁判所が管轄し、連邦最高裁判所(Bundesgerichtshof: BGH)^{*233}が控訴審かつ最終審となる二審制が採用されている(特許法第110条(1))。

特許法第81条^{*234}

(1) 特許若しくは補充的保護証明書が無効宣言に関する、又は強制ライセンスの付与若しくは取下に関する、又は強制ライセンスについて判決によって決定された報酬の調整に関する手続は、訴えの提起によって開始される。訴えは、登録簿に特許所有者として記録されている者又は強制ライセンスを相手として提起されなければならない。補充的保護証明書に対する訴えは、その基礎である特許に対する訴えと併合して提起することができ、また、基礎である特許が無効理由が存在しているという事実を基礎とすることもできる(第22条)。

(2) 特許の無効宣言を求める訴えは、その時点においても異議申立が提起可能であるか又は異議申立手続が係属している場合は、提起することができない。補充的保護証明書

²²⁹ 「平成29年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査)調査研究報告書」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²³⁰ 「ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第1版)(日本知的財産協会)」(P6-7, 46-47)

²³¹ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月22日]

²³² 「Patent Act (Patentgesetz, PatG) (as last amended October 2017)」、URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html [最終アクセス日: 2020年1月22日]

²³³ 連邦通常裁判所とも呼ばれる。

²³⁴ 「ドイツ特許法(2017年10月8日改正)」JPOウェブサイト内、URL: <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月22日]

の無効宣言を求める法的訴えは、第 49a 条(4)の規定による請求が可能な場合又はこれらの請求に関する決定の手續が係属している場合は、提起することができない。

(3) 窃取の事件に関しては、被害者のみが訴えを提起することができる。

(4) 訴えは書面により、連邦特許裁判所に対して提起しなければならない。訴状及びすべての趣意書の写しが、相手方のために、添付される。訴状及びすべての趣意書は、職権により相手方に送達される。

(5) 訴状は、原告、被告及び係争事項を指定し、かつ、特定の請求を含んでいなければならない。また、理由として使用する事実及び証拠が陳述されていなければならない。訴状がこれらの要件を完全には遵守していない場合は、裁判長は、原告に対して特定期間内に必要な補足書類を提出するよう求める。

(6) 原告が欧州連合の加盟国又は欧州経済地域に関する協定の締約国に通常の居所を有していない場合において、被告からの要求があったときは、原告は、手續費用に関する担保を提供しなければならない。民事訴訟法第 110 条(2)1.から 3.までが準用される。連邦特許裁判所は、その公正な裁量により、担保の額を決定し、かつ、当該金額が提供されるべき期限を決定する。この期限が遵守されなかった場合は、訴えは取り下げられたものとみなされる。

特許法第 65 条

(1) 連邦特許裁判所は、特許庁の審査課又は特許部の決定に対する審判請求について審理し、また、特許の無効宣言を求める訴えに関する決定及び強制ライセンス手續(第 81 条、第 85 条及び第 85a 条)における決定をするために、自立した独立の連邦裁判所として設置されている。連邦特許裁判所は、その所在地を特許庁の所在地に置く。この裁判所の名称は「連邦特許裁判所」とする。

(2) 連邦特許裁判所は、長官、裁判長及びその他の裁判官で構成される。それらの者は、ドイツ裁判官法に基づく裁判官職の要求される資格を有する者(法律的構成員)であるか、又は技術の 1 部門において専門知識を有する者(技術的構成員)でなければならない。技術的構成員については、それらの者が国家又は大学の最終試験に合格していることを条件として、第 26 条(3)が準用される。

(3) 裁判官は、第 71 条に別段の定がない限り、連邦大統領によって終身官として任命される。

(4) 連邦特許裁判所長官は、裁判官、公務員、職員及び労働者に対して職務上の監督権を行使する。

特許法第 66 条

(1) 連邦特許裁判所には、次の部が設置される。

1. 審判請求について審理する複数の部(審判部)

2. 特許の無効宣言を求める訴えに関する決定及び強制ライセンス手續における決定を行う複数の部(無効部)

(2) 部の数は、連邦司法消費者保護省が定める。

特許法第 110 条

(1) 連邦特許裁判所無効部の判決(第 84 条)に対する審判請求(控訴)は、連邦最高裁判所に提出することができる。

(2) 控訴は、連邦最高裁判所に対して控訴状を提出することによって行うことができる。

- (3) 当該控訴のための期間は1月とする。この期間は、判決全文の送達をもって、ただし、遅くとも、判決の言渡から5月の満了時に、開始する。
- (4) 控訴状は、次の内容を含んでいなければならない。
1. 控訴の対象となる判決の指定
 2. 控訴が当該判決に対して提出される旨の陳述
- (5) 民事訴訟法の準備書面に関する総則が控訴状に対しても適用される。
- (6) 控訴状には、異議を唱える判決の原本又は認証謄本を添付しなければならない。
- (7) 無効部の命令は、その判決(第84条)と一体として取り扱う場合に限り、控訴の対象とすることができる。民事訴訟法第71条(3)は適用されない。
- (8) 民事訴訟法第515条、第516条並びに第521条(1)及び(2)第1文が準用される。

EPC 第64条 欧州特許によって与えられる権利

- (1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。
- (3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

4.2.2 【DE】 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

独国における知的財産の民事訴訟は、侵害論と無効論は別々に審理される。侵害訴訟と並行して無効訴訟を提起することはできるが、侵害訴訟においては原則として特許の有効性については判断されない。特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることは基本的にはできない。ただし、例外的に、特許が無効とされる可能性が高い場合には、民事訴訟法第148条により侵害訴訟の手續が中止されることがある。 *235*236*237*238*239

4.2.3 【DE】 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

独国では、侵害論と無効論は別々に審理されるため、侵害訴訟において無効の抗弁は認められず、侵害訴訟において無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を行うことはない。

²³⁵ 「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)」 P.29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

²³⁶ 「平成 29 年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査) 調査研究報告書」 JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

²³⁷ 「ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第 1 版)(日本知的財産協会)」(P.6-7, 46-47)

²³⁸ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成 15 年 5 月)、第 3 章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第 1 論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 22 日]

²³⁹ 「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/000121091.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 2 月 3 日]

なお、侵害訴訟とは別の手続として、特許権者は、ドイツ特許商標庁での訂正審判による訂正(特許法第64条)及び異議申立て手続における訂正(特許法第61条(4))、裁判所での無効訴訟における訂正(自己減縮: *Selbstbeschränkung*)を行うことができる^{*240*241}。

特許権者が、無効訴訟においてクレームの訂正を裁判所に申請して訂正が認められた場合、訂正後のクレームがドイツ特許商標庁により公開され、その訂正は訴訟の当事者以外の第三者を含むすべての者に効力を生じる^{*242}。

特許法第64条

- (1) 特許は、特許所有者の請求に基づいて取り消すこと、又は特許クレームを補正することによって遡及して減縮することができる。
- (2) 請求は、書面によって行い、また、その理由を付さなければならない。
- (3) 請求に関しては、特許部が決定する。第44条(1)及び第45条から第48条までが準用される。特許が取り消されたときは、この事実が特許公報に公告される。特許が減縮される場合は、特許明細書は、請求を認める決定における減縮に応じて変更される。特許明細書の補正は、公告される。

特許法第61条

- (1) 特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う。異議申立が取り下げられた場合には、この手続は、異議申立人なしに、職権によって続行される。
- (2) (1)に拘らず、連邦特許裁判所の審判部は、次の場合に決定を行う。
 1. 1の当事者が決定を請求し、他の何れの当事者も、その請求の送達から2月以内に、異議を唱えなかったとき、又は
 2. 一方の当事者のみからの請求があったとき。ただし、異議申立期限の到来から最低15月が経過しているか、又は参加人からの請求の場合は、当該参加宣言から最低15月が経過していることを条件とする。この規定は、特許部が、連邦特許裁判所による決定を求める請求を受領してから3月以内に、聴聞への召喚状又は異議申立についての決定を送達している場合は、適用されない。それ以外には、第59条から第62条まで、第69条から第71条まで、及び第86条から第99条までが準用される。
- (3) 特許が取り消されるか、又は減縮された範囲に限って維持されるときは、この事実は特許公報において公告される。
- (4) 特許が、減縮された範囲で維持される場合は、特許明細書は、それに応じた補正がなされなければならない。特許明細書の補正は公告される。

²⁴⁰ 「ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル(第1版)(日本知的財産協会)」(P6-7, 46-47)

²⁴¹ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月22日]

²⁴² 海外現地ヒアリング調査の結果による。

4.2.4 【DE】 裁判所による有効／無効の判決の効果

無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効を有する(特許法第21条, 第22条, 第81条(1))。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない*243*244。

(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第21条

(1) 次の事由が発生したときは、特許は取り消される(第61条)。

1. 特許の対象が、第1条から第5条までの規定により、特許可能なものでないこと
2. 特許が、当該技術分野の熟練者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全にその発明を開示していないこと
3. 特許の本質的内容が、他人の発明の説明、図面、ひな形、器具若しくは装置から、又は他人が使用する方法から、当該他人の同意を得ないで、取り出されていること(窃取)
4. 特許の対象が、出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での出願の内容を超えていること。特許が分割出願又は第7条(2)に従ってなされた新たな出願を基礎としており、かつ、特許の対象が、先の出願に係る権限を有する官庁に最初になされた形での先の出願の内容を超えている場合にも、同じ規定が適用される。

(2) 取消原因が特許の一部のみに関するものである場合は、その特許は、それに応じた減縮を行って維持される。減縮は、クレーム、発明の説明又は図面の補正という形で行うことができる。

(3) 取消の場合は、特許及び出願の効力は、初めから存在しなかったものとみなされる。この規定は、減縮された維持に準用される。

特許法第22条

(1) 第21条(1)に挙げた理由の1が存在することになった場合又は特許の保護範囲が拡張されている場合において、訴え(第81条)があったときは、特許の無効が宣言される。

(2) 第21条(2)及び(3)が準用される。

²⁴³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁴⁴ 「知的財産訴訟外国法制研究会報告書(平成15年5月)、第3章 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等(第1論点)」首相官邸ウェブサイト内、URL: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

4.2.5 【DE】 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

独国の裁判所とドイツ特許商標庁及び欧州特許庁(EPO)との間の相互通知に関する明確な規定は存在しない。^{*245}

(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

4.2.6 【DE】 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

一般には、無効請求事件が継続中であっても、特許権は有効であるから侵害訴訟はそのまま継続審理される。しかし、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許が無効とされる可能性が高い場合には、裁量により、侵害訴訟の審理を中止することができる(民事訴訟法第148条)。^{*246*247*248}

Code of Civil Procedure^{*249}

Section 148

Suspension if a decision in another matter is anticipated

Where the decision on a legal dispute depends either wholly or in part on the question of whether a legal relationship does or does not exist, and this relationship forms the subject matter of another legal dispute that is pending, or that is to be determined by an administrative agency, the court may direct that the hearing be suspended until the other legal dispute has been dealt with and terminated, or until the administrative agency has issued its decision.

(仮訳) 民事訴訟法

第148条

別の事項について判決が想定される場合の中止

法的紛争に係る決定の全部又は一部が法律上の関係の有無の問題に依存し、かつ、この関係が係属中の又は行政機関により判断される別の法的紛争の対象となっている場合、裁判所は、当該別の法的紛争が処理及び終了するまで、又は行政機関がその決定を出すまでは、審理を中止することを命ずることができる。

²⁴⁵ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁴⁶ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁴⁷ 「平成29年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実態調査)調査研究報告書(平成30年3月)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²⁴⁸ 「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究(平成23年度 特許庁請負 産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h23_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月21日]

²⁴⁹ 「Code of Civil Procedure」ドイツ連邦法務省ウェブサイト内、URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html [最終アクセス日: 2020年1月8日]

4.2.7 【DE】裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで、「類型：特許」「裁判所：独国(Germany)」「判決種類(Type)：司法裁判所(Judicial) *²⁵⁰」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019 各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する*²⁵¹。

	2015年	2016年	2017年	2018年 (暫定値)	2019年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	142	171	136	93	114
Invalidity/Cancellation Action(無効訴訟)	36	33	35	42	25

²⁵⁰ 仲裁裁判所は含まれない。

²⁵¹ 2020年1月22日時点の検索結果。なお、Darts-ip データベースには、訴外第三者には非公開等の理由で収録されていない判決もあり得る。

4.3 【FR】 裁判所における特許の有効性を争う手段

仏国では、侵害訴訟以外における裁判所で特許の有効性を争う手段として、特許の無効訴訟がある。また、侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段として、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることができる。

なお、フランス産業財産権庁における特許の有効性を争う手段は存在しないが、2019年4月11日に国会で可決され、2020年3月1日に施行される「企業の成長・変革のための行動計画に関する法(PACTE法)」*252により、異議申立て手続が導入される予定である。フランス産業財産権庁での異議申立て手続で、特許の有効性を争うことができるようになる。

4.3.1 【FR】 侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許付与後は、何人も、仏国のパリ大審裁判所(Tribunal de Grande Instance de Paris [TGI Paris])に特許の無効訴訟を提起することができる(知的財産法第L613条25, L615条17)*253。

特許訴訟の第一審は、パリ大審裁判所第3部が管轄する。控訴審はパリ控訴院(Cour d'appel [CA Paris])が管轄し、最終審は破棄院(Cour de Cassation)が管轄する(知的財産法第L411条4)。*254*255

知的財産法第L613条25*256

裁判所は、次の場合は、特許を無効と宣言する。

- (a) その対象が第L611条10, 第L611条11及び第L611条13から第L611条19までの条件内で特許性を有していない場合
 - (b) 十分な程度に明瞭に、完全に、かつ、当該技術の熟練者が理解できるように発明を開示していない場合
 - (c) その対象が出願時の特許出願の内容を超えて拡張されている場合又は分割出願に基づいて特許が付与されたものについては、出願時の先の出願の内容を超えて拡張されている場合
 - (d) 減縮後に、特許によって付与される保護の範囲が拡大している場合
- 無効の理由が特許の一部のみに影響を及ぼす場合は、無効は、それに対応するクレームの減縮の形で宣告される。

特許に対する無効訴訟の提起の枠内で、その所有者は、クレームの修正によって特許を減縮する権限を有する。減縮された特許は、その無効訴訟の対象を構成する。

²⁵² 「LOI no. 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises」Legifrance ウェブサイト内、URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=general&legislature=15> [最終アクセス日: 2020年1月23日]

²⁵³ 「Code de la propriété intellectuelle」Legifrance ウェブサイト内、URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414> [最終アクセス日: 2020年1月23日]

²⁵⁴ 「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)」P29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²⁵⁵ 「フランスにおける知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/001185071.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月23日]

²⁵⁶ 「フランス知的財産法(最終変更日2018年1月1日)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf [最終アクセス日: 2020年1月23日]

同一の訴訟中に、遷延的又は不当な方法で特許に対して複数の減縮を行う当事者には、3,000 ユーロまでの民事罰金を科すことができるが、損害賠償及び利益を請求する権利は損なわれない。

知的財産法第 L615 条 17

特許に関する民事訴訟及び申請は、第 L611 条 7 に規定する場合又はこれらが不正競争関連事項にも関係する場合を含め、高等裁判所に専属的に提起され、規則によって決定される。ただし、産業財産権担当大臣の行政行為に対する上訴を除くものとし、これらは行政裁判所に属する。

前記の規定は、民法第 2059 条及び第 2060 条に基づく仲裁を求めることを妨げるものではない。

第 1 段落にいう第 1 審裁判所は、第 L614 条 13 に基づくフランス特許の全部又は一部の失効を確認する専属管轄権を有する。

知的財産法第 L411 条 4

産業財産権庁長官は、本法に従い、産業財産権の交付、拒絶又は維持並びに第 L721 条 2 に定義する地理的表示のすべての明細書の承認及び修正に加え、先に与えられた承認の撤回を決定する。

長官は、この責務を果たすに際しては、監督当局に従属しない。長官の決定に対する訴訟は、施行中の規則によって管轄裁判所として指定される控訴院に提起することができる。控訴院は、当該上訴に関し、公訴官及び産業財産権庁長官から聴聞した後に、判決を下す。原告及び産業財産権庁長官の何れも、上級裁判所に上訴する権利を有する。

4.3.2 【FR】 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができ、反訴として特許の無効訴訟を提起することができる(知的財産法第 L613 条 25)^{*257*258*259}。

4.3.3 【FR】 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる(知的財産法第 L613 条 25, 第 L614 条 12)^{*260}。特許権者が、侵害訴訟の裁判所の判決の主文に従ったクレームの訂正をフランス産業財産権庁に対して申請して訂正が認められた場合、訂正後のクレームがフランス産業財産権庁により公開され、その訂正は訴訟の当事者以外の第三者を含むすべての者に効力を生じる^{*261}。

²⁵⁷ 「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)」 P.29、URL: <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2018/05.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

²⁵⁸ 「フランスにおける知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」法務省ウェブサイト内、URL: <http://www.moj.go.jp/content/001185071.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 23 日]

²⁵⁹ 「特許侵害訴訟について(フランス)」弁護士知財ネット(平成 27 年 1 月 27 日)、URL: <http://www.tatsumura-law.com/attorneys/tomoko-inaba/column/wp-content/uploads/2015/03/150319procedure.pdf> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 23 日]

²⁶⁰ 「フランス直接出願特許の審査・訴訟における進歩性の扱い」日本弁理士会ウェブサイト内、URL: https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/france_report201101.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 23 日]

²⁶¹ 海外現地ヒアリング調査の結果による。

また、裁判所で侵害訴訟又は無効訴訟が係属中に、特許権者は、フランス産業財産権庁に取消又は限定の請求をすることもできる(知的財産法第 L613 条 24)*²⁶²。

知的財産法第 L614 条 12

フランスに関して、欧州特許の無効は、裁判所の判決により、ミュンヘン条約第 138 条 (1)に定める理由の何れかに基づいて宣告される。

無効の理由が特許の一部のみに影響を及ぼす場合は、無効は、それに対応するクレームの減縮の形で宣告される。

欧州特許に対する無効訴訟の提起の枠内で、その所有者は、ミュンヘン条約第 105a 条に従ってクレームの訂正によって特許を減縮する権限を有する。そのように減縮された特許は、無効訴訟の対象を構成する。

同一の訴訟中に、遷延的又は不当な方法で特許に対して複数の減縮を行う当事者には、3,000 ユーロまでの民事罰金を科すことができるが、損害賠償及び利益を請求する権利は損なわれない。

知的財産法第 L613 条 24

特許所有者はいつでも、特許全体又は 1 若しくは 2 以上のクレームを放棄し、又は 1 若しくは 2 以上のクレームの訂正によって特許の範囲を減縮することができる。

放棄又は減縮の請求は、法律によって定められた条件に基づいて産業財産権庁に提出しなければならない。

産業財産権庁長官は、請求が前段落にいう規則の規定を遵守しているか審査する。

放棄又は減縮の効果は、特許出願日に遡及して発生する。

第 2 段落及び第 3 段落は、第 L613 条 25 及び第 L614 条 12 に従って行われる減縮に適用される。

4.3.4 【FR】裁判所による有効／無効の判決の効果

侵害訴訟及び無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効を有する(知的財産法第 L613 条 27)。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない*²⁶³。

(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

知的財産法第 L613 条 27

特許を取り消す旨の判決は、第三者からの異議申立に従うことを条件として、絶対的効力を有する。1969 年 1 月 1 日前に出願された特許に関しては、取消は、判決の主文によって定められた特許の部分に関して適用される。

最終判決は、国内特許登録簿への登録のために産業財産権庁長官に通知される。

判決によってクレームが部分的に取り消されるときは、特許所有者は、判決の主文に従ったクレームの補正をするために、産業財産権庁に事件を差し戻される。産業財産権庁長官は、補正されたクレームを、判決に従っていないという理由で拒絶する権限を有す

²⁶² 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁶³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

る。ただし、そのような拒絶に対しては、第 L411 条 4 に指定された控訴院の 1 に上訴することができる。

4.3.5 【FR】 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

仏国の裁判所における特許の取消又は限定に関する最終判決は、国内特許登録簿への登録のためにフランス産業財産権庁長官に通知される(知的財産法第 L613 条 27)。特許の有効性判断についてフランス産業財産権庁から仏国の裁判所へ通知する仕組みはない。^{*264}。(「4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

知的財産規則第 R614 条 14

法第 L614 条 12 及び法第 L615 条 17 に従う裁判所の最終判決は、裁判所の書記官又は当該手続の当事者の 1 の請求により、無償で国内特許登録簿に登録される。

4.3.6 【FR】 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

欧州特許庁での異議申立て手続と裁判所での侵害訴訟とが並行して行われる場合、侵害訴訟を審理するフランスの裁判所は、欧州特許の異議申立て手続の結論が示されるまで、審理を延期する(知的財産法第 L614 条 15, 民事訴訟法第 377-379 条^{*265})。

知的財産法第 L614 条 15

フランス特許であって、同一の優先日を有して同一の発明者によりなされた欧州特許出願又は同一の発明者若しくはその権原承継人に付与された欧州特許と同一の発明を対象とするものについての侵害訴訟を審理する裁判所は、フランス特許が第 L614 条 13 に従って失効する日まで、又は欧州特許出願が拒絶、取下若しくは取下とみなされる日若しくは欧州特許が取り消される日まで、審理を延期する。

侵害訴訟がフランス特許のみを根拠としている場合は、原告は、フランス特許を欧州特許に置き換えて、訴訟手続の再開時に、フランス特許失効日後の行為及び共通部分について、その手続の続行を求めることができる。

侵害訴訟がフランス特許及び欧州特許の双方を根拠としている場合は、刑事罰及び民事損害賠償の何れも重複することはできない。

訴訟が 2 の特許の内の 1 のみを根拠としている場合は、同一原告が同一被告を相手として、もう一方の特許を根拠とする、同一行為に関する新たな訴訟を提起することはできない。

²⁶⁴ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁶⁵ 「Code de procédure civile」 Legiance ウェブサイト内、URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=CDA83A9A15B2ED99486377F56CEFD35.tplgfr41s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006135881&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200123 [最終アクセス日: 2020 年 1 月 23 日]

Code de procédure civile

Chapitre III : La suspension de l'instance.

Article 377

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Section I : Le sursis à statuer.

Article 378

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 379

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abrégier le délai.

(仮訳) 民事訴訟法

第3章：手続の中止

第377条

法律に定める場合を除き、訴訟手続は、判決言渡しの延期、事件の抹消又は訴訟事件目録からの削除の決定により、中止される。

第1部：判決言渡しの延期

第378条

延期の決定により、訴訟手続における法廷は、一時的に又は当該決定に定める事象の発生まで中止される。

第379条

判決言渡しの延期は、裁判官の管轄権喪失を意味しない。必要な場合にさらなる延期が命じられる場合を除き、延期の終了時に、訴訟手続は当事者の発意により又は裁判官の申出により続行される。

裁判官は、状況に応じて、中止を撤回し又は期限を廃止することができる。

4.3.7 【FR】 裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで、「類型：特許」「裁判所：仏国(France)」「判決種類(Type)：司法裁判所(Judicial)*²⁶⁶」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019 各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する*²⁶⁷。

	2015年	2016年	2017年	2018年 (暫定値)	2019年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	79	63	76	70	44
Invalidity/Cancellation Action(無効訴訟)	14	12	12	16	5

²⁶⁶ 仲裁裁判所は含まれない。

²⁶⁷ 2020年1月22日時点の検索結果。なお、Darts-ip データベースには、訴外第三者には非公開等の理由で収録されていない判決もあり得る。

4.4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

4.4.1 裁判所による有効／無効の判決の効果

【GB】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-1)によれば、侵害訴訟又は特許取消手続において特許が無効と判断された場合は、特許が取り消されて最初から存在していなかったこととなり、いわゆる対世効が生じる(特許法第 72 条)。一方、侵害訴訟又は特許取消手続において特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。

【DE】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-1)によれば、無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、特許が取り消されて最初から存在していなかったこととなり、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効が生じる(特許法第 21 条, 22 条, 81 条(1))。一方、無効訴訟において特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない(関連規定: 特許法第 99 条(1), 民事訴訟法第 322 条(1), 325 条(1)*268)

【FR】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-1)によれば、侵害訴訟及び無効訴訟において特許が無効と判断された場合は、特許が取り消されて最初から存在していなかったこととなり、第三者に対する効力(第三者効)、いわゆる対世効が生じる(知的財産法第 L613 条 27)。一方、侵害訴訟及び無効訴訟において特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない(関連規定: 民法第 1355 条*269)

4.4.2 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)について

【GB】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-3)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q6)では、英国の裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みに関連する規定(民事訴訟規則(Civil Procedure Rules)の実施細則(Practice Direction)63 パラグラフ 14.1, 民事訴訟規則 63.14(3), UKIPO 特許訴訟マニュアル 23.10)、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)に関連する規定(特許法第 72 条(7), UKIPO 特許訴訟マニュアル 16.12, 14.20,

²⁶⁸ 「Code of Civil Procedure」ドイツ連邦法務省ウェブサイト内、URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html [最終アクセス日: 2020 年 1 月 8 日]

²⁶⁹ 「Code civil」Legiance ウェブサイト内、URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=3199669C3A1D558EC61FD5B3DC3358C9.tplgfr21s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032035937&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001 [最終アクセス日: 2020 年 2 月 19 日]

UKIPO ヒアリングマニュアル 2.73)に関する情報が得られた。また、基本的には裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことであるとの意見があった。

【DE】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-3)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q6)では、独国の裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みに関連する規定、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)に関連する規定(民事訴訟法第 148 条)に関する情報が得られた。

実務上は、独国の裁判所とドイツ特許商標庁との間で相互通知が行われることがあるが、独国の裁判所とドイツ特許商標庁及び欧州特許庁(EPO)との間の相互通知に関する明確な規定は存在しない。

なお、ドイツ特許商標庁及び欧州特許庁(EPO)で異議申立てが可能な期間及び異議申立て手続が係属中は、裁判所に無効訴訟を提起することができないので(特許法第 81 条(2))、ドイツ特許商標庁及び EPO での異議申立て手続と裁判所で有効性の争いが並行して行われることはない。

ドイツ特許商標庁での訂正審判(特許法第 61 条(3))及び EPO での限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)と、裁判所での無効訴訟とが並行して行われる場合があるが、通常は、特許権者は訂正したクレームを自らの利益のために裁判所に通知する。

なお、ドイツ特許商標庁は、異議申立て手続の審理結果を特許公報又は特許明細書で一般に公開する(特許法第 61 条(3), (4))。ドイツの裁判所は、無効訴訟の際に、ドイツ特許商標庁により公開される異議申立て手続の審理結果にアクセスすることができる。ドイツ特許商標庁における訂正審判についても同様である(特許法第 64 条(3))。

【FR】

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 欧州 / Q2-3)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 欧州 / Q6)では、仏国の裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みに関連する規定(知的財産法第 L613 条 27)、判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)に関連する規定(知的財産法第 L614 条 15, 民事訴訟法第 377-379 条)に関する情報が得られた。

仏国の裁判所における特許の取消又は限定に関する最終判決は、国内特許登録簿への登録のためにフランス産業財産権庁長官に通知される(知的財産法第 L613 条 27)。EPO は、フランス産業財産権庁により一般に公開される国内特許登録簿(知的財産規則第 R614 条 14*²⁷⁰)にアクセスして、フランスの裁判所における特許の取消又は限定に関する最終判決について知ることができる。

なお、フランス産業財産権庁では特許の有効性を争う異議申立て又は無効の手続が存在しないため、特許の有効性判断についてフランス産業財産権庁から裁判所へ通知する仕組みはない。

²⁷⁰ 「Code de la propriété intellectuelle - Partie réglementaire」 Legiance ウェブサイト内、URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 23 日]

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

公開情報調査結果、国内アンケート調査結果(参考資料4/Q3-2)、国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q5)、海外アンケート調査結果(参考資料6/欧州/Q2-4)及び海外現地ヒアリング調査(参考資料7/欧州/Q7)では、英国、独国、仏国において、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている近年の重要判例について、以下の情報が得られた。

【GB】

英国の裁判所は、進歩性判断に関して、EPOの課題－解決アプローチ(problem solution approach)とは異なる Windsurfing/Pozzoli アプローチ(Windsurfing International v Tabur Marine (Great Britain) [1985] RPC 59及びPozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588)を採用している。主引用文献と当業者の共通一般知識とに基づいて進歩性判断がされることが多い。なお、UKIPOの特許実務マニュアルには、複数の先行技術文献の組み合わせに関する進歩性判断を扱うセクション 3*²⁷¹では、以下の判例(1)～(3)を含むいくつかの判例が引用されている。

【GB】 (1) Pozzoli SPA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588

以前は Windsurfing アプローチが採用されていたが、2007年6月22日の本判決の後、以下の4つのステップで構成される Windsurfing/Pozzoli アプローチが採用されている。

1. (a) 概念上の「当業者」を認定する。
1. (b) その当業者に関係する共通の一般知識(common general knowledge)を認定する。
2. 本願のクレームの発明概念(inventive concept)を認定する。もし認定できない場合は、そのクレームの解釈を行う。
3. 相違点の認定、すなわち「技術水準(state of art)の一部を構成する事項」と「本願の発明概念(又はクレームを解釈した事項)」との相違点を認定する。
4. この相違点について、本願発明の知識なしに、当業者にとって自明なステップを構成するか、一定程度の発明力(any degree of invention)が必要かを判断する。

【GB】 (2) Actavis Group PTC EHF anors v ICOS Corporation anor [2019] UKSC 15

Windsurfing/Pozzoli アプローチがすべての状況で使用されるわけではなく、自明性を判断するための多様なアプローチがあることが示された最高裁判所の判決。

²⁷¹ 「Manual of Patent Practice (MOPP), Section 3: Inventive step」 GOV.UK ウェブサイト内、URL: <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice> [最終アクセス日: 2020年1月28日]

【GB】 (3) Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo [2014] EWHC 1959 (Pat)

2つの引用例を組み合わせることは自明であるという主張については、特にその主張が2番目の引用例の具体的な詳細事項に依拠している場合、常に特別の配慮をすべきであると判断された。

【DE】

独国の裁判所は、進歩性判断に関して、EPOの課題—解決アプローチに従わないことが一般的であり、複数の文献の組み合わせの動機づけに厳格なものは要求されない。以下に、ドイツ連邦最高裁判所の判例を挙げる。

【DE】 (1) X ZB 6/10 (BGH, 2011), Installation Device II、及び X ZR 65/05 (BGH, 2009), One-Piece Eyelet

当業者の動機付けに関する基準を要約した判例。先行技術で知られているものから出願の発明に到達する際に単に阻害要因がないという理由だけで、新たな技術的示唆から出願の発明が自明であるとみなすことはできない。したがって、熟練者は、先行技術を出発点として出願の発明に到達できた(could)というだけでなく、実際に到達したであろう(would)という具体的な動機付けも必要である。この評価では、既知の解決策が、出願の発明に到達するように専門家に根拠を与えたり促したりする必要がある。そのような動機がなければ、出願の発明は進歩性を伴うと判断しなければならない。

【DE】 (2) X ZR 59/16 (BGH, 2018)、及び X ZR 76/13 (BGH, 2015)

進歩性について評価する場合、先行技術から知られている複数の特徴を組み合わせる動機付け又は思い付きを当業者が有していたのか否かを判断しなければならないとした。

【DE】 (3) X ZR 96/14 (BGH, 2016) Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation

連邦特許裁判所での無効訴訟では登録時のクレームが無効と判断されたが、連邦最高裁判所でクレームが有効と判断された事案である。白色LEDに用いる蛍光体材料として、他の分野(ブラウン管、低圧水銀灯等)で既に公知であった蛍光体(YAG : Ce)を用いることが当業者に容易であるか否かが争点となった。異なる技術分野で当該蛍光体が用いられているからといって、これをLEDに適用するにあたっては考慮すべき特性等が異なるから、組み合わせは容易ではないと判断された。

【FR】

仏国の裁判所は、進歩性判断に関して、EPO の課題一解決アプローチに従う傾向が強くなっていることが指摘されている。以下に、破棄院(最高裁判所)、パリ控訴院、パリ大審裁判所の判決を挙げる。

【FR】 (1) Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-15.422

それぞれ既知の複数の手段の組み合わせによる発明で、各手段はプロセスのステップの最適化を実現する特定の技術的効果を有しており、それらの組み合わせによる「驚くべき相乗効果」が得られず、既知の手段の組み合わせにより本発明を完全に予測できるため、進歩性を有しないと判断した破棄院(最高裁判所)の判決。

【FR】 (2) Paris Court of Appeal, January 12, 2012, Sandoz / Eli Lilly and Company

EPO の課題一解決アプローチに従ったパリ控訴院の判決。「欧州特許庁審判部の判例法から明らかなように、この問題は、当業者が技術水準を変形させることによって発明を達成することが可能であったと思われるのか否かを判断することではなく、当業者が技術的課題に照らして、実際に到達している利益について技術水準に示唆が含まれていたことから、その利益に到達することを企図して行動したと考えられるのか否かを判断することである(欧州特許庁審判部判例法 2010 年第 6 版 201 ページ、I.D.5「Could-would approach and ex-post analysis」を引用)」。

【FR】 (3) TGI de Paris, 1st February 2018, RG No.16/06555

EPO の課題一解決アプローチを、発明の進歩性判断のための適切な方法として採用したパリ大審裁判所の判決。

D. 中国

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度はない。

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

中国では、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度として、無効宣告手続がある。

2017年2月28日に『専利審査指南』の改正に関わる決定(国家知識産権局令第七十四号)が公布され、訂正の目的は、クレームの削除、発明の削除、クレームの更なる限定及び明らかな誤記の訂正に限られることに改正されている(2017年4月1日施行、審査指南第4部第3章4.6.2)。

2.1 無効宣告手続

2.1.1 関連する法令

専利法第45-47条^{*272}に、無効宣告手続に関連する規定が定められている。また、専利法実施細則第65-72条^{*273}及び審査指南第4部第3章^{*274}に、無効宣告手続に関連する規定が定められている。

専利法第45条^{*275}

国务院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。

2.1.2 審理機関

無効宣告手続は、国家知識産権局(CNIPA)の専利復審委員会によって審理される(専利法第46条(1)、専利法実施細則第65条(1))。専利復審委員会は、国务院特許行政部門が指定する技術専門家と法律専門家から構成され、主任委員は国务院特許行政部門の責任者が兼任する(専利法実施細則第59条)。専利復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3か月以内に人民法院に訴訟を提起することができる(専利法第46条(2))。

²⁷² 「Patent Law of the People's Republic of China」CNIPA ウェブサイト内、URL: <http://english.cnipa.gov.cn/lawpolicy/patentlawsregulations/915574.htm> [最終アクセス日: 2020年1月28日]

²⁷³ 「Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China」CNIPA ウェブサイト内、URL: <http://english.cnipa.gov.cn/lawpolicy/patentlawsregulations/915575.htm> [最終アクセス日: 2020年1月28日]

²⁷⁴ 「専利審査指南2010」CNIPA ウェブサイト内、URL: http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjzsczn/index.htm [最終アクセス日: 2020年1月28日]

²⁷⁵ 「中華人民共和國専利法(改正)2009年10月1日施行」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]、※中華人民共和國専利法の日本語訳は、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)ウェブサイトに掲載のものを引用した。以下も同様。

専利法第46条

特許再審委員会は特許権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特許権者に通知する。特許権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。

特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3か月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告請求手続を行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。

専利法実施細則第59条^{*276}

専利複審委員会は国務院特許行政部門が指定する技術専門家と法律専門家から構成され、主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。

なお、国家知識産権局(CNIPA)の専利複審委員会の職員数は266名(2016年時点)である^{*277}。

2.1.3 無効宣告手続の請求人

いかなる部門又は個人も、特許無効宣告手続を請求することができる(専利法第45条、審査指南第4部第3章3.2)。なお、この「個人」には、専利権者及び発明者本人も含まれる^{*278}。

2.1.4 無効宣告手続の請求期間

特許権付与の公告日から、特許無効宣告手続を請求することができる(専利法第45条)。特許権の存続期間の終了又は放棄後も請求可能である(審査指南第4部第3章3.1)。

審査指南第4部第3章^{*279}

3.1 無効宣告請求の客体

無効宣告請求の客体は、すでに授権された専利でなければならないが、終了又は放棄(出願日から放棄されたものを除く)となったものを含む。無効宣告請求は、授権された専利を対象としていない場合、受理しないものとする。

専利複審委員会で専利権の全部又は一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後、当事者が当該審査決定を受け取った日から起算する3ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、若しくは人民法院の発効判決で当該審査決定を維持した場合、当該決定により無効宣告された専利権を対象に提出した無効宣告請求は受理しないものとする。

²⁷⁶ 「中華人民共和国専利法実施細則(2010年2月1日改正)」JETROウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]、※中華人民共和国専利法実施細則の日本語訳は、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)ウェブサイト内に掲載のものを引用した。以下も同様。

²⁷⁷ 「中国・韓国の審判制度について」tokugikon 2018.1.25. no.288、URL: <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/288/288tokusyu2.pdf> [最終アクセス日: 2020年2月12日]

²⁷⁸ 「日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

²⁷⁹ 「専利審査指南 2010(2010年2月1日改正)」JETROウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]、※審査指南の日本語訳は、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)ウェブサイト内に掲載のものを引用した。以下も同様。

2.1.5 無効宣告手続における訂正の機会

クレームの削除及びクレームに含まれる技術方案の削除をする訂正は、専利復審委員会の審査決定が下されるまでの期間はいつでもできる。一方、クレームの削除及びクレームに含まれる技術方案の削除以外の方法によって訂正する場合には、以下の3つの答弁期間内に限って訂正できる(2017年4月1日施行、審査指南第4部第3章4.6.3)*280。

- (1) 無効宣告請求書に対するもの
 - (2) 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの
 - (3) 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。
- (「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.1.7 無効宣告手続における訂正の対象

特許クレームは訂正することができるが、特許明細書と図面は訂正してはならない(専利法実施細則第69条)。

専利法実施細則第69条

無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。

2.1.8 無効宣告手続における訂正の目的

訂正の目的は、クレームの削除、技術方案の削除、クレームの更なる限定、明らかなミスの訂正に限られる。ここで、技術方案の削除とは、同一のクレームにおいて並列している2種以上の技術方案から1種或いは1種以上の技術方案を削除することを言う。

また、クレームの更なる限定とは、クレームに、その他のクレームに記載の1つ又は複数の技術特徴を補足することによって、保護範囲を縮小することをいう(審査指南第4部第3章4.6.2)*281。

²⁸⁰ 「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017) JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

²⁸¹ 「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017) JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

2.1.9 無効宣告手続における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない。また、原クレームの主題の名称変更、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならない(審査指南第4部第3章4.6.1, 専利法実施細則第69条(1))。

(「2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

審査指南第4部第3章

4.6.1 補正の原則

専利又は実用新案の専利書類の補正は権利要求書に限る。その原則とは、

- (1) 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2) 権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- (3) 元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

意匠専利の権利者はその専利書類を補正してはならない。

2.1.10 無効宣告手続における口頭審理の有無

無効宣告手続において、当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、口頭審理が行われる場合がある(専利法実施細則第70条、専利審査指南第4部第4章)。

専利法実施細則第70条

専利複審委員会は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることが出来る。

専利複審委員会が無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をした場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。

無効宣告請求人が専利複審委員会の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、しかも口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求が取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。

2.1.11 無効宣告手続における訂正時のライセンシーの承諾

無効宣告手続においてクレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない*282。

(「2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

²⁸² 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

2.1.12 無効宣告手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

無効宣告手続において、クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある。^{*283*284}

(「2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.13 無効宣告手続におけるクレームの訂正の効果

無効宣告手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(専利審査指南第4部第3章5)。

(「2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

専利審査指南第4部第3章

5. 無効宣告請求審査決定の種類

無効宣告請求審査決定は、以下に挙げる3つの類型に分けられる。

- (1) 専利権の全部無効の宣告。
- (2) 専利権の一部無効の宣告。
- (3) 専利権の有効性の維持

専利権の無効宣告には、専利権の全部無効の宣告と一部無効の宣告の2つがある。専利法47条の規定によると、無効宣告された専利権は最初から存在しないものと見なす。

無効宣告手続において、ある発明又は実用新案の専利の一部の請求項を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の請求項(併合する方法で補正された請求項を含む)を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、前述の無効宣告理由が成立している一部の請求項の無効を宣告し、その他の請求項の有効性を維持しなければならない。いくつかの独立した使用価値を持つ物品を含めた意匠専利について、うちの一部の物品の意匠専利を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の物品の意匠専利を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している一部の物品の意匠専利の無効を宣告し、その他の物品の意匠専利の有効性を維持しなければならない。例えば、同一物品の2件以上の類似している意匠を含めた意匠専利において、一部の意匠を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の意匠を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している当該一部の意匠の無効を宣告し、その他の意匠の有効性を維持しなければならない。前述の審査決定は何れも専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定に該当する。

ある専利の一部無効が宣告された後に、無効宣告された部分は最初から存在しないものと見なす。ただし、維持された部分(補正された請求項を含む)も同時に最初から存在するものと見なす。

²⁸³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

²⁸⁴ 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

2.2.14 無効宣告手続に関連する統計情報

無効宣告手続の平均審理期間は5.1月(2018年)である^{*285}。

特許、実用新案及び意匠を含む無効宣告手続の請求件数の推移を以下に示す^{*286}。CNIPAの年報によれば、2017年の無効宣告請求4,565件の内訳は、特許1,126件(24.7%)、実用新案1,948件(24.7%)、意匠1,491件(32.7%)である^{*287}。なお、無効宣告手続における訂正の請求件数及び訂正が認められる割合は、公表されていない。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
無効宣告請求件数	3,422	3,724	3,969	4,565	5,235
無効宣告請求の結審件数	2,742	3,652	4,100	4,216	4,217

²⁸⁵ 「日中韓特許庁 審判ユーザーセミナー2019「中国の特許無効宣告制度の実務と今後の展望(中国国家知識産権局専利復審・無効審理部)」説明資料(2019年7月31日)より。

²⁸⁶ 「日中韓特許庁 審判ユーザーセミナー2019「中国の特許無効宣告制度の実務と今後の展望(中国国家知識産権局専利復審・無効審理部)」説明資料(2019年7月31日)より。

²⁸⁷ 「2017 SIPO Annual report」(P.51)、CNIPA ウェブサイト内、URL: <http://english.sipo.gov.cn/docs/2018-06/20180629153011118374.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月28日]

2.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

2.2.1 訂正時のライセンシーの承諾について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-1,2-2)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q1,2)によると、当事者間のライセンス契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もある。ライセンサー側の立場の場合は、できるだけ訂正の自由度を確保したいが、ライセンシー側の立場の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被るリスクを回避したいなどの意見があった。また、非独占的ライセンス契約の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによって権利範囲から外れた部分は自由に実施できる(ロイヤルティを支払わなくてよくなる)ため、ライセンシーが不測の損害を被ることはあまりないのではないかとの意見もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 中国 / Q1-1)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 中国 / Q1)によると、クレームの訂正を請求する場合に、独占的ライセンシー及び／又は非独占的ライセンシーの承諾を要件とする法律の規定はない。また、当事者間のライセンス契約において、ライセンシーの承諾の要否に関する条項が設けられる場合がある。

2.2.2 クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 中国 / Q1-3)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 中国 / Q2)によると、無効宣告手続において、クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ないとの回答が得られた。

また、明文の規定は存在しないが、日本と同様に、審判決文には、訂正が認められるか否かが明記されるとのことである。

また、特許の無効宣告手続において、訂正後のクレームで特許有効の結論となった場合と特許無効の結論となった場合のいずれも、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろうとのことであった。ただし、仮に、訂正が認められるべきではなかったと判断されたら、訂正前のクレームに戻って有効性が争われることもあるであろうとの意見もあった。

2.2.3 新規事項追加の判断について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 中国 / Q1-4)では、事例(i)～(iii)について、以下の回答が得られた。なお、事例(i)～(iii)は、特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されているものである。

中国の無効宣告手続における訂正では、新規事項追加の判断とは別に、「クレームの削除、技術方案の削除、クレームの更なる限定、明らかなミス訂正」に該当するか否かにより、訂正が認められるか否かが判断される(審査指南第4部第3章 4.6.2)。

(1) 事例(i)

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合（いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*288）であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*289

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、クレームに係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答をした5者がいずれも「訂正が認められない」と判断した。訂正が認められない理由として、審査指南第4部第3章4.6.2の「クレームの更なる限定(クレームに、その他のクレームに記載の1つ又は複数の技術特徴を補足することによって、保護範囲を縮小すること)」に該当しないため、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならないため(審査指南第4部第3章4.6.1)などの意見があった。また、明細書で「…であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」を明確に開示していない場合は、このようなクレームの訂正は、元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えることになり、新規事項追加にも該当するとの意見もあった。

*288 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*289 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]
「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

(2) 事例(ii)

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*290とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*291

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム:「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤」
- ・訂正後のクレーム:「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く。)を主成分とする鉄板洗剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤が開示されており、具体例として陽イオンを Na イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答した5者のうち、「訂正が認められない」と回答した者が4者、「わからない」と回答した者が1者であった。訂正が認められない理由として、審査指南第4部第3章4.6.2の「クレームの更なる限定(クレームに、その他のクレームに記載の1つ又は複数の技術特徴を補足することによって、保護範囲を縮小すること)」に該当しないため、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならないため(審査指南第4部第3章4.6.1)などの意見があった。また、明細書に「陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く」ことが記載されていない場合は、このようなクレームの訂正は、元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えることになり、新規事項追加にも該当するとの意見もあった。さらに、実体審査段階において「放棄する」補正が認められる条件は、審査指南第2部第8章5.2.3.3(3)に示されており、この条件を満たさない「除くクレーム」とする補正は認められないとの意見もあった。

*290 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国:「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO):「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国:「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjsczn/index.htm
- ・韓国:「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*291 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

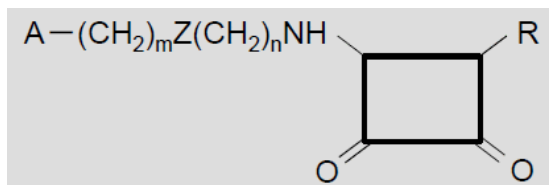
「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

(3) 事例(iii)

マーカッシュ形式等の択一形式で記載されたクレームにおいて、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*292}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



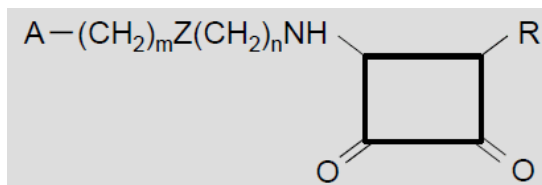
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答した5者のうち、「訂正が認められない」と回答した者が4者、「訂正が認められる」と回答した者が1者であった。訂正が認められない理由として、無効宣告手続においてマーカッシュ形式クレームの並列列举した選択肢を部分的に削除した訂正に関する再審事件の最高人民法院(2016)最高法行再41号行政判決についての言及があった。この判決では、「マーカッシュ方式で記載した化合物の特許クレームは、多くの化合物の集合ではなく、総括的な技術方案と理解されるべきである。マーカッシュクレームに対する補正を認める原則は、補正により新性能や役割を有する1種類又は単一の化合物を生じさせてはなら

^{*292} 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

ないことであるが、同時に個別要素も充分考慮しなければならない。」と判示された²⁹³。なお、審査段階ではマーカッシュ形式クレームのこのような補正は認められ、新規事項追加に該当しない可能性があるとの意見もあった。専利審査指南第2部第10章8.1(マーカッシュ形式のクレームの単一性)に関する言及もあった(ただし、上記判決を踏まえ、審査指南が改正される可能性があるとの意見もある。)

2.2.4 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q2-5)では、中国において米国同様の中用権を認めることについては好ましいとも好ましくないともいえないとの回答が過半数を占め、その理由として、権利化後の訂正し易さ、クレーム拡大の可否、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思うなどの意見があった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/中国/Q1-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/中国/Q3)によると、中国では、米国のような中用権は発生せず、米国と同様の中用権を認めることについての議論はないとのことである。

²⁹³ 「2017年中国法院における10大知的財産案件」JETROウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/gov/20180419-1_jp.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度のユーザーの活用実態について、国内アンケート・ヒアリング調査及び海外アンケート・現地ヒアリング調査を行った結果を、以下に記載する。

3.1 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

3.1.1 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 無効宣告手続

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は 96 者中 25 者(26%)であった。経験がある 25 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 15 者(60%)と最も多く、「6~20 件」との回答が 1 者(4%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 中国 / Q3-1)では、中国において第三者から無効宣告手続の請求を受けた経験がある者は 12 者中 9 者(75%)と過半数を占めた。経験がある 9 者のクレームを訂正した特許件数について、「6~20 件」との回答が 3 者と最も多く、「1~5 件」との回答が 2 者、「51 件以上」「21~50 件」との回答がそれぞれ 1 者であった。

3.1.2 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 無効宣告手続

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q7, 10)では、「課題や問題点がある」との回答が 96 者中 15 者からあり、その主な理由として、クレームの訂正可能な範囲が狭いことが挙げられた。特に、明細書本文からの技術的特徴の追加も認めてほしい、訂正審判制度を導入してほしいなどの改善要望が多かった。また、無効宣告請求された場合の答弁書提出期間(1 か月)が短すぎるので、在外者を配慮してくれたり、再度の訂正の機会があつたりするとありがたいとの意見もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 中国 / Q3-2, 3-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 中国 / Q6)では、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可であることは権利者にとって厳しすぎることにについて「課題や問題点がある」との意見が多かった。「明らかなミス訂正」について、訂正が認められにくい、判断基準が不明確であるなどの意見もあった。また、無効宣告請求書に対する答弁期間が短い(特に、特許権者が外国人である場合に、無効宣告請求書と無効証拠の翻訳が必要なため、答弁期間がさらに短いと感じる)との意見もあった。

3.1.3 特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-11)では、特許権者が自ら無効宣告手続を請求

してクレームを訂正する実務を行った経験がある者は96者中0者であった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 中国 / Q3-3)では、中国では訂正審判に類する制度がないため、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正する実務を行った経験がある者は12者中3者(25%)であった。経験がある3者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。2010年2月1日施行の専利法実施細則第72条(2)により、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正した後、無効宣告手続の請求を取り下げようとしても、それができずに特許が無効になってしまうケースが存在することになったため、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正するような行為が抑止されているのではないかとの意見もあった。

3.1.4 2017年改正特許審査指南(2017/4/1 施行)に基づく「クレームの更なる限定」又は「明らかなミス」の訂正、及び訂正の制限の更なる緩和について

国内アンケート調査結果(参考資料4 / Q4-11)では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は96者中4者(4%)、「明らかなミス」の訂正を請求した経験がある者は96者中1者(1%)であった。「クレームの更なる限定」をした4者のうち、「Yes(納得できる結果が得られた)」との回答が2者、「No(納得できる結果が得られなかった)」との回答が1者、無回答が1者であった。「明らかな誤りの訂正」を請求した1者は、「Yes(納得できる結果が得られた)」と回答した。

また、2017年改正特許審査指南の適用後においても、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならないことについて、訂正の制限の更なる緩和を望むと回答した者が96者中34者(35%)、訂正の制限の更なる緩和を望まないと回答した者が26者(27%)であった。

国内ヒアリング調査結果(参考資料5 / Q9)では、訂正の制限の更なる緩和を望むと回答した者からは、明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、クレームの訂正可能な範囲が狭い、他国と比べて厳しすぎるなどの意見があった。中国出願段階でクレームをたくさん作成するようにしている、多くの限定事項を盛り込んだ従属クレームを1つ追加しておくようにしているなどの対応をしているユーザーもあった。また、訂正の制限の更なる緩和を望むか否かは権利者側の立場と非権利者側の立場とで考え方が異なるなどの意見もあった。

海外アンケート調査結果(参考資料6 / 中国 / Q3-4)では、無効宣告手続において、「クレームの更なる限定」を請求した経験がある者は12者中5者(42%)、「明らかな誤りの訂正」を請求した経験がある者は4者(33%)であった。「クレームの更なる限定」を請求した5者及び「明らかな誤りの訂正」を請求した4者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。

また、2017年改正特許審査指南の適用後においても、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加してはならないことについて、訂正の制限の更なる緩和を望むと回答した者が12者中7者(58%)、訂正の制限の更なる緩和を望まないと回答した者が5者(42%)であった。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7 / 中国 / Q5)では、訂正の制限の更なる緩和を望むと回答した者からは、明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、他国と同様の訂正

要件にしてほしいなどの意見があった。一方、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴を追加する訂正を認める場合、特許登録後にクレーム範囲が変わると第三者に不利益が生じる、CNIPAが先行技術を再度検索しなくてはならなくなるなどの意見もあった。また、訂正の制限の更なる緩和を望むか否かは権利者側の立場と非権利者側の立場とで考え方が異なる、しばらくはCNIPAが訂正の制限の更なる緩和をする可能性は低いと思われるなどの意見もあった。

3.1.5 訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

(1) 無効宣告手続

海外アンケート調査結果(参考資料6/中国/Q1-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/中国/Q5)では、2回目の訂正を行う時期及び方法は限られており、訂正を行う次のチャンスは存在しない可能性があるため、クレームの実質的な減縮が必要である場合には、1回目の訂正で適切な訂正を行うことが最善策であるなどの意見があった。クレームの削除又は技術方案の削除を除く2回目の訂正は、無効宣告請求人又は審判官が新たな無効理由又は無効証拠を追加した場合に限られる(専利審査指南第4部第3章4.6.3)。

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

中国では、侵害訴訟においては特許の有効性については判断されず、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることはできない。

なお、知財庁における特許の有効性を争う手段としては、無効宣告手続がある(「2 特許の有効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等」参照。)

4.1.1 侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

国家知識産権局(CNIPA)の無効宣告手続の決定に対して不服がある場合は、北京知識産権法院に訴え(審決取消訴訟)を提起して、特許の有効性を争うことができる(専利法第46条(2))。北京知識産権法院の決定に対して不服がある場合は、最高人民法院に上訴することができる。^{*294}

4.1.2 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁及び反訴をすることはできない。ただし、CNIPAの専利復審委員会に対して無効宣告手続の請求を並行して提起することはできる。^{*295}

特許の侵害訴訟の第一審は、各地の知識産権法院又は中級人民法院が管轄し、控訴審は、最高人民法院が管轄する^{*296}。

4.1.3 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

中国の裁判所では、侵害訴訟において無効の抗弁は認められず、侵害訴訟において無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を行うことはない。

4.1.4 裁判所による有効/無効の判決の効果

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効/無効の判断はされない。

²⁹⁴ 「特許等知的財産権訴訟手続きの若干の問題に関する決定(2018年10月26日可決、2019年1月1日施行)」最高人民法院ウェブサイト内、URL: <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-125391.html> [最終アクセス日: 2020年1月29日]

「中国知的財産権最新ニュース(華誠律師事務所 2018年11月2日)」URL: <http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozuya/pdf/kawara/WB201809CY.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月29日]

²⁹⁵ 「平成29年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査)調査研究報告書」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²⁹⁶ 「特許等知的財産権訴訟手続きの若干の問題に関する決定(2018年10月26日可決、2019年1月1日施行)」最高人民法院ウェブサイト内、URL: <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-125391.html> [最終アクセス日: 2020年1月29日]

「中国知的財産権最新ニュース(華誠律師事務所 2018年11月2日)」URL: <http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozuya/pdf/kawara/WB201809CY.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月29日]

4.1.5 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効／無効の判断はされないため、裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組みはない。

4.1.6 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

中国の裁判所では、侵害訴訟において特許の有効／無効の判断はされないため、裁判所と知財庁間の判断齟齬が生じることはない。

なお、裁判所での侵害訴訟と並行して、CNIPAの専利復審委員会に対して無効宣告手続が請求された場合は、被告は無効宣告請求の受理通知書を裁判所に提出することにより侵害訴訟の中止を申請することができ、侵害訴訟が中止される場合がある。^{*297*298}

4.1.7 裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで、「類型：特許」「裁判所：中国」「判決種類(Type)：司法裁判所(Judicial)^{*299}」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する^{*300}。

	2015年	2016年	2017年	2018年 (暫定値)	2019年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	280	367	459	583	214

²⁹⁷ 「中国知財権侵害関連裁判マニュアル(2017年1月)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/manual_201701.pdf [最終アクセス日: 2020年1月29日]

²⁹⁸ 「平成29年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査)調査研究報告書」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

²⁹⁹ 仲裁裁判所は含まれない。

³⁰⁰ 2020年1月29日時点の検索結果。なお、Darts-ip データベースには、訴外第三者には非公開等の理由で収録されていない判決もあり得る。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

公開情報調査結果、国内アンケート調査結果(参考資料4/Q3-2)、国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q5)、海外アンケート調査結果(参考資料6/中国/Q2-1)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/中国/Q4)では、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている近年の重要判例について、以下の情報が得られた。

判例(1)～(4)は、最高裁判所/北京高等裁判所によって選ばれた各年の典型的な判例であり、拘束力はないが、一定のガイド効果があるとの意見があった。また、一般に、最高裁判所の事件は、高等裁判所の事件よりも影響が大きく、新しい事件は古い事件よりも影響力が大きいとの意見もあった。

(1) (2013)知行字第31号 最高人民法院判決

2013年に最高人民法院によって公開されたガイドラインの事例として紹介されており^{*301}、最高人民法院の規定によると Fafa(2010)No. 51 の規範/基準として認識されている。本事件では、創造性を判断するにあたり、技術偏見を克服したか否かが争点となった。最高人民法院は、原告が、技術偏見が存在していた事を示す十分な証拠が存在しないとして、創造性なしとした北京市高級人民法院の判決を維持する裁定をなした。^{*302}

(2) (2013)高行終字第1754号 北京市高級人民法院判決

最高人民法院発表の「2013年中国法院10大知的財産案件及び50の典型的知的財産案件」において、50の典型的知的財産案件No.46として紹介されている^{*303}。創造性の判断は3ステップ、すなわち最接近の現有技術を特定し、次いで区別特徴を認定し、最後に当業者にとって自明的であるか否かを判断する。ここで、自明か否かを判断する際には、現有技術中に、技術的啓示(技術的示唆)が存在するか否かを注目して行う。しかしながら数値限定発明にあっては機械的に創造性の3ステップ法を適用することが妥当でない場合がある。本事件では復審委員会及び北京市第一中級人民法院は3ステップ法に基づき容易に発明することができるとして特許を無効とする判断をなしたが、北京市高級人民法院は予期せぬ効果を重視し、無効と判断した復審委員会の決定及び北京市第一中級人民法院の判決を取り消した。^{*304*305}

³⁰¹ 「最高人民法院知识产权案件年度报告(2013年)摘要」、URL: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1281638.shtml> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁰² 「中国における進歩性判断～技術偏見の克服を主張して特許を取得するためには～中国特許判例紹介(42)」(執筆者 弁理士 河野 英仁)、URL: <http://knpt.com/contents/china/2015.04.10.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁰³ 「最高裁判所が知的財産権典型判例を発表」北京林達劉知識産権代理事務所ウェブサイト内、URL: http://www.lindapatent.com/jp/info_news/268.html [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁰⁴ 「中国における数値限定発明の創造性～3ステップ法と予期せぬ効果～中国特許判例紹介(51)」(執筆者 弁理士 河野 英仁)、URL: <http://knpt.com/contents/china/2016.01.08.pdf> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁰⁵ 「中国専利訴訟判例の紹介」北京銀龍知識産権代理有限公司ウェブサイト内、URL: http://www.dragonip.com/jp/new_sitem/284-2016-12-01-03-00-18.html [最終アクセス日: 2020年1月30日]

(3) (2011)知行字第 25 号 最高人民法院判決

最高人民法院発表の「2014 年中国法院 10 大知的財産案件及び 50 の典型的知的財産案件」において、50 の典型的知的財産案件 No.39 として紹介されている^{*306}。特許権無効行政訴訟再審申立て事件であり、最高人民法院は、進歩性を有さないとの復審委員会の判断及び第一審の裁判所の判断を維持し、特許無効と判断した。クレーム 1 が当業者に自明であるかどうかを判断するには、先行技術文献(付属書 7)に開示されている技術的解決策が、本発明によって実際に解決される技術的問題を解決するために最も近い先行技術に顕著な技術的特徴を適用するインスピレーションを与えるかどうかを判断する必要がある。この啓示により、当業者は、自明であると考えられる技術的問題に直面したときに、最も近い先行技術を改善し、クレームされた発明を取得する動機付けを得るであろうと判示した。

*307

(4) (2012)高行終字第 1088 号 北京市高級人民法院判決

最高人民法院発表の「2012 年中国法院 50 の典型的知的財産案件」において、50 の典型的知的財産案件 No.43 として紹介されている特許権無効行政紛争上訴事件である^{*308}。北京市第一中級人民法院は、特許無効との復審委員会の判断を維持し、証拠 5 と証拠 4 の組み合わせに基づいて、特許のクレーム 1 の技術的解決策を取得することは、当業者にとって明らかであると判断した。北京市高級人民法院では、証拠 4 と証拠 5 の組み合わせが、特許クレーム 1 の進歩性を否定するのに十分であるかどうか争点となった。特許法第 22 条 3 項の規定によれば、発明性とは、出願日以前に存在した技術と比較して、本発明が顕著な実質的特徴と著しい進歩を有することを意味する。本発明の目的に鑑みて、証拠 5 は、この特許のクレーム 1 の創造的な魅力を否定するために使用することはできないとし、北京市第一中級人民法院の決定を取り消した。^{*309}

³⁰⁶ 「最高人民法院办公厅关于印发 2011 年中国法院知识产权司法保护 10 大案件和 50 件典型案例的通知 法办〔2012〕91 号」、URL: <https://www.chinacourt.org/law/detail/2012/04/id/145678.shtml> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 30 日]

³⁰⁷ 「中华人民共和国最高人民法院行政裁定书 (2011)知行字第 25 号 典型案例」、URL: <http://jp.iphouse.cn/cases/detail/186923.html> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 30 日]

³⁰⁸ 「2012 年中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例名单」、URL: <https://hfiplaw.cn/details/13145.html> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 30 日]

³⁰⁹ 「国家知识产权局专利复审委员会、YKK 株式会社无效宣告(专利)二审行政判决书 (2012)高行终字第 1088 号 典型案例」、URL: <https://v1.iphouse.cn/cases/detail/5113.html> [最終アクセス日: 2020 年 1 月 30 日]

E. 韓国

1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等

韓国では、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度として、訂正審判がある。

1.1 訂正審判

1.1.1 関連する法令

特許法第136条³¹⁰に、訂正審判に関連する規定が定められている。

特許法第136条(訂正審判)³¹¹

①特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。

- 1.特許請求範囲を減縮する場合
- 2.間違って記載されたものを訂正する場合
- 3.明瞭でないように記載されたものを明確にする場合

1.1.2 審理機関

訂正審判は、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院によって審理される(特許法第132条の16, 第143条)。審判は、3名又は5名の審判官で構成される合議体が審理する(特許法第146条(1))。特許審判院の決定に対して不服があるときは、特許権者は特許法院に訴えを提起することができる(特許法第186条(1))。

特許法第132条の16(特許審判院)

- ①特許・実用新案に関する取消申請、特許・実用新案・デザイン・商標に関する審判と再審及びこれに関する調査・研究事務を管掌させるために特許庁長所属で特許審判院をおく。
- ②特許審判院に院長と審判官をおく。
- ③特許審判院の組織と定員及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

特許法第186条(審決等に対する訴え)

- ①特許取消決定又は審決に対する訴え及び特許取消申請書・審判請求書・再審請求書の却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とする。
- ②第1項による訴えは、次の各号の者だけが提起することができる。
 - 1.当事者
 - 2.参加人

³¹⁰ 「특허법」、URL: <http://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?tabMenuId=tab18&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95#undefined> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³¹¹ 「韓国特許法(2019.12.10改正)」崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト内、URL: <http://www.choipat.com/menu31.php?id=14> [最終アクセス日: 2020年2月4日]、※韓国特許法の日本語訳は、崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト内に掲載のものを引用した。以下も同様。

3. 該当特許取消申請の審理、審判又は再審に参加申請をしたが申請が拒否された者
- ③第1項による訴えは、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内に提起しなければならない。
- ④第3項の期間は不変期間とする。
- ⑤審判長は、住所又は居所が遠く離れたところにあたり交通が不便な地域にいる者のために職権で第4項の不変期間に対しては、付加期間を定めることができる。
- ⑥特許取消を申請することができる事項又は審判を請求することができる事項に関する訴えは、特許取消決定や審決に対するものでなければ提起することができない。
- ⑦第162条第2項第5号による対価の審決及び第165条第1項による審判費用の審決又は決定に対しては、独立して第1項による訴えを提起することができない。
- ⑧第1項による特許法院の判決に対しては、大法院に上告することができる。

なお、2019年時点において、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院の職員数は153名であり、所長1名、審判長11名(特許・実用新案：7名、意匠・商標：4名)、審判官96名(特許・実用新案：72名、意匠・商標：24名)などで構成されている³¹²。

1.1.3 訂正審判の請求人

特許権者は、訂正審判を請求することができる(特許法第136条(1))。

1.1.4 訂正審判の請求期間

特許付与後に、訂正審判を請求することができる。ただし、特許取消申請が特許審判院に係属中から確定までの期間、及び無効審判が特許審判院に係属中の期間は、請求することができない(特許法第136条(2))。特許権の消滅後も、訂正審判を請求することができる(特許法第136条(7))。

特許法第136条(訂正審判)

②第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間には、訂正審判を請求することができない。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるときまでの期間。ただし、特許無効審判の審決又は訂正の無効審判の審決に対する訴えが特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結(論争無くやった判決の場合には、判決の宣告をいう。)された日まで訂正審判を請求することができる。
2. 特許無効審判又は訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間

1.1.5 訂正審判における訂正の対象

訂正審判の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である(特許法第136条(1))。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる(特許法第42条(2))。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

³¹² 「日中韓特許庁 審判ユーザーセミナー2019「韓国の特許無効審判制度の実務と今後の展望(韓国特許庁特許審判院)」説明資料(2019年7月31日)より。

1.1.6 訂正審判における訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違っ て記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正審判を請求することができる(特許法第 136 条(1))。

1.1.7 訂正審判における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(特許法第 136 条(3), (4))。また、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(特許法第 136 条(5))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第 136 条(訂正審判)

③第 1 項による明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。ただし、第 1 項第 2 号により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。

④第 1 項による明細書又は図面の訂正は、請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。

⑤第 1 項による訂正中、同項第 1 号又は第 2 号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

なお、クレームの範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容される^{*313}。「特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえ、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない」と判示された大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決がある。

³¹³ 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020 年 1 月 14 日]

1.1.8 訂正審判における口頭審理の有無

訂正審判において、必要に応じて口頭審理が行われる場合があり得る(特許法第154条(1))。ただし、審判便覧(第12版P.518(第4章 訂正審判の審理 1.審理の方式))には「特許審判院の実務上、口頭審理は当事者対立構造の事件を対象としているので、訂正審判の場合、請求人が口頭審理を望むとき、技術説明会や面談などで代替するように誘導する。」と記載されている。

特許法第154条(審理等)

①審判は、口述審理又は書面審理とする。ただし、当事者が口述審理を申請したときには、書面審理だけで決定することができるものと認められる場合以外には口述審理をしなければならない。

1.1.9 訂正審判における訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている(特許法第136条(8))。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が特許無効審判手続又は特許取消申請手続を請求した場合には、この限りでない(特許法第136条(8)、第133条の2(4)、第132条の3(3))^{*314}。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第136条(訂正審判)

⑧特許権者は、専用実施権者・質権者と第100条第4項・第102条第1項及び「発明振興法」第10条第1項による通常実施権を有する者の同意を得なければ、第1項による訂正審判を請求することができない。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

1.1.10 訂正審判におけるクレームの訂正の効果

訂正審判におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(特許法第136条(10))。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決(大法院2005.10.14.判決2005ド1262)がある^{*315}。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第136条(訂正審判)

⑩特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。

³¹⁴ 海外現地ヒアリング調査の結果による。

³¹⁵ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

1.1.11 訂正審判に関連する統計情報

特許の訂正審判のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である*³¹⁶。

特許の訂正審判の請求件数の推移を以下に示す*³¹⁷。なお、特許の訂正審判において訂正が認められる割合は、公表されていない。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許の訂正審判の請求件数	140	134	145	136	128

³¹⁶ 「2018年度 知的財産白書 (2019年発行)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/gov/whitepapers/2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³¹⁷ 「2018 Annual Report (P.94) (Trials for correction)」KIPO ウェブサイト内、URL: https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

1.2.1 訂正時のライセンシーの承諾について

国内ヒアリング調査結果(参考資料 5 / Q2)では、製品分野や技術分野を特定して包括ライセンス契約を結ぶ場合の対応について、ライセンサーが特許権利化後のクレームの訂正を請求する場合、管理システムでライセンス対象の特許を管理して特許番号を特定できるようにしているとの意見が複数あった。また、クレームの訂正を請求する度にライセンシーの承認を得る手間が発生しないように、国際企業とライセンス契約を結ぶ際には、特許権者がクレームを訂正する権限を有するように予め契約上で定めておくことがあるとの意見もあった。

また、多数のライセンシーがいる標準必須特許等について、ライセンサーがクレームの訂正を請求する場合、特許権者がクレームの訂正を請求するときにすべてのライセンシーの承諾を得るのは現実的には難しい場合もあるのではないかとの意見や、ライセンシーの立場で考えると、通常実施権者の場合はクレーム訂正により製品が特許でカバーされなくなるとライセンス料を支払わなくてすむようになるので連絡はしてほしいと思うが、クレーム訂正時にライセンシーの承諾を得る必要性は低いのではないかなどの意見があった。

海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 韓国 / Q1)では、以下の回答が得られた。韓国特許庁の特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合は、訂正審判、特許無効審判、特許取消申請における方式審査要件として、クレームを訂正する場合にライセンシーの同意を得ることが求められ、ライセンシーの同意書を提出しない場合は、補正命令を受け、補正命令に応じなければ当該審判請求が無効となるか又は請求書が却下される決定が下される(審判便覧第12版、P.38, 42, 54-55 参照)。ただし、特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合でも、そのライセンシーが無効審判を請求した場合は、ライセンシーの同意を得なくても訂正審判の請求や訂正請求をすることは可能である(特許法第136条(8)後段)。仮に、ライセンシーの同意書が欠落したまま訂正が確定した場合は、ライセンシーの同意書の欠落は無効理由には該当しないと考えられる。例えば、特許法第137条(訂正の無効審判)第1条に列举されている訂正の無効理由には、特許法第136条(8)が含まれていない。なお、実際は、特許登録原簿に登録せずにライセンス契約が結ばれるケースも多く、その場合は、ライセンシーの承諾の要否はライセンス契約上の定めに従うことになると考えられる。

1.2.2 新規事項追加の判断について

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q1-3)では、事例(i)~(iii)の新規事項追加の判断について、以下の回答が得られた。なお、事例(i)~(iii)は、特許実用新案審査基準(JPO)において新規事項追加に該当しない事例として紹介されているものである。

(1) 事例(i)

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合（いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*318）であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*319

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、クレームに係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

5 者中 3 者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、2 者が「わからない」と回答した。「新規事項追加に該当しない」と回答した者からは、韓国の判例によると、「最初に添付された明細書又は図面に記載された事項とは、最初の明細書等に明示的に記載されている事項だけでなく、明示的な記載がなくても通常の技術者であれば、出願時の技術常識に照らして最初の明細書等に記載されていることと同様であると理解できる事項をいう(大法院 2005 フ 3130 判決など参照)」ので、明細書に直接的な表現はないが、記載されていると自明に理解することができる事項は新規事項ではないと思われる(特許実用新案審査基準 第4部第2章「1.1 新規事項の追加禁止」*320を参照)などの意見があった。

*318 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*319 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日] (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

*320 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

(2) 事例(ii)

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*321とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*322

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム:「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤」
- ・訂正後のクレーム:「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃イオンの場合を除く。)を主成分とする鉄板洗剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとしてCO₃イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗剤が開示されており、具体例として陽イオンをNaイオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

5者中3者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、2者が「わからない」と回答した。「新規事項追加に該当しない」と回答した者からは、クレームで一定の事項を除く補正(いわゆる「除外クレーム」補正)は、そのような除く限定で最初の明細書等に記載されていると見られない新たな技術的事項が導入されるものでなければ許容される(特許実用新案審査基準 第4部第2章「1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的な判断方法」*323)ため、本事例の「ただし、陰イオンがCO₃イオンの場合を除く」との訂正が、新たな技術的事項が導入されるものと認められない限り、新規事項追加に該当しないものと考えられるなどの意見があった。

*321 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国:「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO):「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国:「專利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwp/zlsqzn_pt/zhfssxzjcszn/index.htm
- ・韓国:「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*322 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

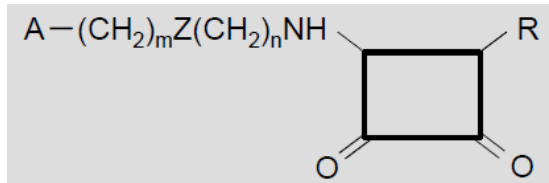
*323 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

(3) 事例(iii)

マーカッシュ形式等の択一形式で記載されたクレームにおいて、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*324}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



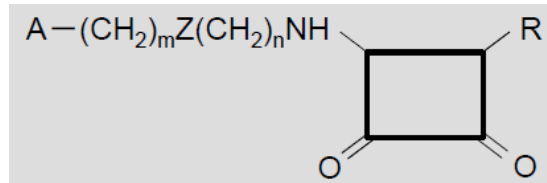
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

5者すべてが「新規事項追加に該当しない」と回答し、見解が一致している。「新規事項追加に該当しない」と判断した理由として、多数の構成要素が択一的に記載された場合、選択的事項のうち、いくつかを除くものであるため、特許クレームの減縮に該当し、新規事項を追加することでもないので、許容されると思われる(特許実用新案審査基準 第4部 第2章「2.2 クレームを限定、削除する、又はクレームに付加して請求範囲を減縮する場合」^{*325}参照)などの意見があった。

^{*324} 「特許実用新案審査基準(第三部 第1節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/tukujitu_kijun_0930/tjkijun_all.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

「特許の審査基準のポイント(5-2 新規事項)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf [最終アクセス日: 2020年1月31日]

^{*325} 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

1.2.3 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q2-5)では、韓国において米国同様の中用権を認めることについては好ましいとも好ましくないともいえないとの回答が過半数を占め、権利化後の訂正し易さ、クレーム拡大の可否、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思うなどの意見があった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q1-4)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 韓国 / Q3)によれば、韓国において、米国のような中用権は発生しないが、記載不備を訂正することによって訂正後に侵害となった場合に、条件付きで中用権が認められると判断した大法院判決(大法院 2005.10.14.判決 2005 ド 1262)がある。この大法院判決以後、訂正前に善意の第三者が実施又は実施準備を始めた場合に対する中用権を認める規定を新設すべきであるという論議があった。なお、この大法院判決は、記載不備によって訂正前のクレームの範囲を特定できなかった事案であり、訂正後のクレームの範囲を侵害対象特許発明とするのは第三者に不利な結果をもたらすので、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないというものである。

※大法院 2005.10.14.判決 2005 ド 1262

「訂正前の特許発明の特許クレームの記載が不備であり、その権利範囲を認めることができない場合、権利範囲が認められない特許発明と同一又は均等な関係にある発明を実施する行為は特許侵害に該当しないが、以後特許発明の特許クレームを訂正する審決が確定して被告人が製造、販売した製品が訂正後の特許クレームと同一又は均等な関係にある物であると認められる場合、その訂正が別途の訂正無効審判手続によって無効にならない限り、その特許発明は初めから訂正された特許クレームによって特許権設定登録されたと見るべきであるが、憲法第13条第1項、刑法第1条第1項の立法趣旨及び特許発明の特許クレームは特許権者が独占して実施できる領域と第三者が侵害してはならない領域を客観的に画定して対外的に公示する規範的効力がある点に照らしてみれば、被告人の行為が特許権侵害罪に該当するか否かを判断するにおいて訂正後の特許クレームを侵害対象特許発明で定めることが被告人に不利な結果をもたらす場合までも訂正の遡及的効力が当然及ぶとは限らない。」

2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等

韓国では、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度として、特許無効審判手続と特許取消申請手続がある。特許取消申請手続は、2017年3月に導入された制度である。

2.1 特許無効審判手続

2.1.1 関連する法令

特許法第133条及び第133条の2³²⁶に、特許無効審判手続に関連する規定が定められている。

特許法第133条(特許の無効審判)³²⁷

①利害関係人(第2号本文の場合には、特許を受けることができる権利を有する者のみに該当する)又は審査官は、特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。

この場合、請求範囲の請求項が複数である場合には、請求項ごとに請求することができる。

1. 第25条、第29条、第32条、第36条第1項から第3項まで、第42条第3項第1号又は同条第4項に違反した場合
2. 第33条第1項本文による特許を受けることができる権利を有さなかったり、第44条に違反する場合。ただし、第99条の2第2項の規定により移転登録された場合には除く。
3. 第33条第1項ただし書による特許を受けることのできない場合
4. 特許された後その特許権者が第25条によって特許権を享有することができない者になったりその特許が条約に違反した場合
5. 条約に違反して特許を受けることができない場合
6. 第47条第2項前段による範囲から外れた補正である場合
7. 第52条第1項による範囲から外れた分割出願である場合
8. 第53条第1項による範囲から外れた変更出願である場合

2.1.2 審理機関

特許無効審判手続は、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院によって審理される(特許法第132条の16、第143条)。審判は、3名又は5名の審判官で構成される合議体が審理する(特許法第146条(1))。特許審判院の決定に対して不服があるときは、特許法院に訴えを提起することができる(特許法第186条(1))。

特許法第132条の16(特許審判院)

①特許・実用新案に関する取消申請、特許・実用新案・デザイン・商標に関する審判と再審及びこれに関する調査・研究事務を管掌させるために特許庁長所属で特許審判院を

³²⁶ 「특허법」、URL: <http://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?tabMenuId=tab18&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95#undefined> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³²⁷ 「韓国特許法(2019.12.10改正)」崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト内、URL: <http://www.choipat.com/menu31.php?id=14> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

おく。

②特許審判院に院長と審判官をおく。

③特許審判院の組織と定員及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

特許法第186条(審決等に対する訴え)

①特許取消決定又は審決に対する訴え及び特許取消申請書・審判請求書・再審請求書の却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とする。

②第1項による訴えは、次の各号の者だけが提起することができる。

1. 当事者

2. 参加人

3. 該当特許取消申請の審理、審判又は再審に参加申請をしたが申請が拒否された者

③第1項による訴えは、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内に提起しなければならない。

④第3項の期間は不変期間とする。

⑤審判長は、住所又は居所が遠く離れたところにあたり交通が不便な地域にいる者のために職権で第4項の不変期間に対しては、付加期間を定めることができる。

⑥特許取消を申請することができる事項又は審判を請求することができる事項に関する訴えは、特許取消決定や審決に対するものでなければ提起することができない。

⑦第162条第2項第5号による対価の審決及び第165条第1項による審判費用の審決又は決定に対しては、独立して第1項による訴えを提起することができない。

⑧第1項による特許法院の判決に対しては、大法院に上告することができる。

なお、2019年時点において、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院の職員数は153名であり、所長1名、審判長11名(特許・実用新案：7名、意匠・商標：4名)、審判官96名(特許・実用新案：72名、意匠・商標：24名)などで構成されている^{*328}。

2.1.3 特許無効審判手続の請求人

利害関係人又は審査官は、特許無効審判手続を請求することができる(特許法第133条(1))。

2.1.4 特許無効審判手続の請求期間

特許付与後に、特許無効審判手続を請求することができる(特許法第133条(1))。特許権の消滅後も、特許無効審判手続を請求することができる(特許法第133条(2))。

2.1.5 特許無効審判手続における訂正の機会

特許無効審判手続において指定された答弁書提出期間、職権審理において指定された意見書提出期間、及び答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるときに、訂正請求をすることができる(特許法第133条の2(1)、第147条(1)、第159条(1))。なお、特許無

³²⁸ 「日中韓特許庁 審判ユーザーセミナー2019「韓国の特許無効審判制度の実務と今後の展望(韓国特許庁特許審判院)」説明資料(2019年7月31日)より。

効審判手続において2回目以降の訂正請求をしたときは、その訂正請求前にした訂正請求は取下げたものとみなされる(特許法第133条の2(2)、特許法施行規則第13条の4(1))。
(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第133条の2(特許無効審判手続での特許の訂正)

①第133条第1項による審判の被請求人は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ第147条第1項又は第159条第1項後段によって指定された期間に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる。この場合、審判長が第147条第1項に従い指定された期間後にも請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。

②第1項による訂正請求をしたときには、該当無効審判手続でその訂正請求前にした訂正請求は取下げられたものと見なす。

2.1.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.1.7 特許無効審判手続における訂正の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である(特許法第133条の2(1))。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる(特許法第42条(2))。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

2.1.8 特許無効審判手続における訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違っていて記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正の請求をすることができる(特許法第133条の2(1)、第136条(1))。

2.1.9 特許無効審判手続における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(特許法第133条の2(4)、第136条(3)、(4))。また、特許無効審判の請求がされていないクレームについて、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(特許法第133条の2(6)、第136条(5))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

なお、クレームの範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容される^{*329}。「特許請

³²⁹ 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調

求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえ、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない」と判示された大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決がある。

2.1.10 特許無効審判手続における口頭審理の有無

特許無効審判手続において、口頭審理が行われる場合がある(特許法第 154 条(1))。なお、特許無効審判のみの統計情報は公表されていないが、特許、実用新案、意匠、商標を含む審判の口頭審理件数は、2017年：約 650 件、2018年：約 530 件、2019年：約 500 件である。なお、2019年度の特許審判院の発表によると、2018年度の口頭審理開催率は 27%程度に過ぎず、今後、口頭審理の割合を高めるとしている。

特許法第 154 条(審理等)

①審判は、口述審理又は書面審理とする。ただし、当事者が口述審理を申請したときには、書面審理だけで決定することができる場合以外には口述審理をしなければならない。

2.1.11 特許無効審判手続における訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている(特許法第 133 条の 2(4)、第 136 条(8))。ただし、特許権者が訂正を請求するために同意を得なければならない者が特許無効審判手続又は特許取消申請手続を請求した場合には、この限りでない^{*330}。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.12 特許無効審判手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

特許無効審判手続において、無効請求されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある(特許法第 133 条の 2(6))。無効請求されたクレームを訂正する場合は、いわゆる独立特許要件(特許法第 136 条(5))は準用されない。^{*331*332}

査研究等事業) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

³³⁰ 海外現地ヒアリング調査の結果による。

³³¹ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³³² 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成 22 年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業) JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

(「2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第133条の2(特許無効審判手続での特許の訂正)

⑥第4項を適用するとき、第133条第1項による特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

特許法第136条(訂正審判)

⑤第1項による訂正中、同項第1号又は第2号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

2.1.13 特許無効審判手続におけるクレームの訂正の効果

特許無効審判手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(特許法第133条の2(4)、第136条(10))。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決(大法院 2005.10.14.判決 2005 ド1262)がある^{*333}。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.1.14 特許無効審判手続に関連する統計情報

特許無効審判手続のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である^{*334}。

特許無効審判手続の請求件数の推移を以下に示す^{*335}。なお、特許無効審判手続における訂正の請求件数及び訂正が認められる割合は、公表されていない。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許無効審判手続の請求件数	687	2,194	548	529	460

³³³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³³⁴ 「2018年度 知的財産白書(2019年発行)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/gov/whitepapers/2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³³⁵ 「2018 Annual Report (P.94) (Invalidation)」KIPO ウェブサイト内、URL: https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

2.2 特許取消申請手続

2.2.1 関連する法令

特許法第6章の2(第132条の2~15)³³⁶に、特許取消申請手続に関連する規定が定められている。

特許法第132条の2(特許取消申請)³³⁷

①誰もが特許権の設定登録日から登録公告日以後6ヶ月になる日まで、その特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、特許審判院長に特許取消申請をすることができる。この場合、請求範囲の請求項が複数ある場合には、請求項ごとに特許取消申請をすることができる。

- 1.第29条(同条第1項第1号に該当する場合と同じ号に該当する発明により、容易に発明することができる場合は除く。)に違反した場合
- 2.第36条第1項から第3項までの規定に違反した場合

②第1項の規定にかかわらず、特許公報に掲載された第87条第3項第7号による先行技術に基づく理由では、特許取消申請をすることができない。

2.2.2 審理機関

特許取消申請手続は、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院によって審理される(特許法第132条の16, 第143条)。審判は、3名又は5名の審判官で構成される合議体が審理する(特許法第132条の7)。特許審判院による特許取消決定に対して不服があるときは、特許法院に訴えを提起することができる(特許法第186条(1))。ただし、特許審判院による特許取消申請の却下決定に対しては、不服があっても特許法院に訴えを提起することはできない(特許法第132条の6(2), 第132条の13(5))。

特許法第132条の16(特許審判院)

①特許・実用新案に関する取消申請、特許・実用新案・デザイン・商標に関する審判と再審及びこれに関する調査・研究事務を管掌させるために特許庁長官所属で特許審判院をおく。

②特許審判院に院長と審判官をおく。

③特許審判院の組織と定員及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

特許法第186条(審決等に対する訴え)

①特許取消決定又は審決に対する訴え及び特許取消申請書・審判請求書・再審請求書の却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とする。

②第1項による訴えは、次の各号の者だけが提起することができる。

- 1.当事者
- 2.参加人
- 3.該当特許取消申請の審理、審判又は再審に参加申請をしたが申請が拒否された者

³³⁶ 「특허법」、URL: <http://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?tabMenuId=tab18&p1=&subMenu=1&nwYn=1§ion=&tabNo=&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95#undefined> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³³⁷ 「韓国特許法(2019.12.10改正)」崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト内、URL: <http://www.choipat.com/menu31.php?id=14> [最終アクセス日: 2020年2月4日]

- ③第1項による訴えは、審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内に提起しなければならない。
- ④第3項の期間は不変期間とする。
- ⑤審判長は、住所又は居所が遠く離れたところにあたり交通が不便な地域にいる者のために職権で第4項の不変期間に対しては、付加期間を定めることができる。
- ⑥特許取消を申請することができる事項又は審判を請求することができる事項に関する訴えは、特許取消決定や審決に対するものでなければ提起することができない。
- ⑦第162条第2項第5号による対価の審決及び第165条第1項による審判費用の審決又は決定に対しては、独立して第1項による訴えを提起することができない。
- ⑧第1項による特許法院の判決に対しては、大法院に上告することができる。

なお、2019年時点において、韓国特許庁(KIPO)の特許審判院の職員数は153名であり、所長1名、審判長11名(特許・実用新案：7名、意匠・商標：4名)、審判官96名(特許・実用新案：72名、意匠・商標：24名)などで構成されている^{*338}。

2.2.3 特許取消申請手続の請求人

何人も、特許取消申請手続を請求することができる(特許法第132条の2(1))。

2.2.4 特許取消申請手続の請求期間

特許権の設定登録日から登録公告日以降6か月になる日まで、特許取消申請手続を請求することができる(特許法第132条の2(1))。

2.2.5 特許取消申請手続における訂正の機会

特許取消申請手続において取消理由通知に対する意見書提出期間に、訂正請求をすることができる(特許法第132条の3(1)、第132条の13(2))。なお、特許取消申請手続において2回目以降の訂正請求をしたときは、その訂正請求前にした訂正請求は取下げたものとみなされる(特許法第132条の3(2)、特許法施行規則第13条の4(1))。
(「3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第132条の3(特許取消申請手続での特許の訂正)

- ①特許取消申請手続が進行中である特許に対する特許権者は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ、第132条の13第2項の規定により指定された期間に、特許発明の明細書又は図面に対し訂正請求をすることができる。
- ②第1項の規定による訂正請求をしたときには、該当特許取消申請手続でその訂正請求前にした訂正請求は取り下げられたものとみなす。

特許法第132条の13(特許取消申請に対する決定)

- ①審判官の合議体は、特許取消申請の理由があると認められる時には、その特許を取消すという趣旨の決定(以下“特許取消決定”という。)をしなければならない。

³³⁸ 「日中韓特許庁 審判ユーザーセミナー2019「韓国の特許無効審判制度の実務と今後の展望(韓国特許庁特許審判院)」説明資料(2019年7月31日)より。

- ② 審判長は、特許取消決定をしようとするときには、特許権者及び参加人に特許の取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。
- ③ 特許取消決定が確定された時には、その特許権は、始めからなかったものとみなす。
- ④ 審判官の合議体は、特許取消申請が第132条の2第1項各号のいずれかに該当しない、又は同条第2項に違反したものと認められる場合には、決定でその特許取消申請を棄却しなければならない。
- ⑤ 第4項の規定による却下決定については、不服することができない。

2.2.6 1回の訂正の請求における複数パターンの訂正クレーム案の提示可否

1回の訂正の請求において複数パターンの訂正クレーム案を提示することを認める規定はない。

2.2.7 特許取消申請手続における訂正の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である(特許法第132条の3(1))。韓国特許法における明細書には、発明の説明及びクレームが含まれる(特許法第42条(2))。願書及び要約書は、訂正の対象とならない。

2.2.8 特許取消申請手続における訂正の目的

クレームの範囲を減縮する場合、間違っ て記載されたもの(誤記)を訂正する場合、明瞭でない記載を明確にする場合に、訂正の請求をすることができる(特許法第132条の3(1)、第136条(1))。

2.2.9 特許取消申請手続における訂正の実体要件

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を追加することはできない(特許法132条の3(3)、第136条(3)、(4))。また、特許取消申請が請求されていないクレームについて、クレームの減縮、誤記の訂正を行う場合は、独立特許要件が要求され、訂正後のクレームに記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(特許法132条の3(5)、第136条(5))。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

なお、クレームの範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容される³³⁹。「特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえ、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三

³³⁹ 「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020年1月14日]

者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更該当しない」と判示された大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決がある。

2.2.10 特許取消申請手続における口頭審理の有無

特許取消申請手続においては、口頭審理に関する規定はなく、審理は書面で行われる(特許法第132条の8(1))。

特許法第132条の8(審理の方式等)

①特許取消申請に関する審理は、書面で行う。

2.2.11 特許取消申請手続における訂正時のライセンシーの承諾

韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、特許権者は特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が規定されている(特許法第132条の3(3)、第136条(8))。ただし、特許権者が訂正を請求するために同意を得なければならない者が特許取消申請手続を請求した場合には、この限りでない^{*340}。(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.12 特許取消申請手続におけるクレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

特許取消申請手続において、無効請求されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、訂正が認められた上で特許が無効になることもある(特許法第132条の3(5))。取消申請されたクレームを訂正する場合は、いわゆる独立特許要件(特許法第136条(5))は準用されない。^{*341*342}

(「2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

特許法第132条の3(特許取消申請手続での特許の訂正)

⑤第3項を適用するとき、第132条の2の規定により特許取消申請がされた請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

特許法第136条(訂正審判)

⑤第1項による訂正中、同項第1号又は第2号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

³⁴⁰ 海外現地ヒアリング調査の結果による。

³⁴¹ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³⁴² 「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h22_report_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月28日]

2.2.13 特許取消申請手続におけるクレームの訂正の効果

特許取消申請手続におけるクレームの訂正の効果は、出願日に遡及する(特許法第132条の3(3)、第136条(10))。ただし、条件付きで中用権が認められ、訂正の遡及的效果が当然に及ぶと判断することはできないと判示した大法院判決(大法院 2005.10.14.判決 2005 ド1262)がある*343。

(「1.2 特許の訂正審判に類する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

2.2.14 特許取消申請手続に関連する統計情報

特許取消申請手続のみの平均審理期間は、公表されていない。なお、特許及び実用新案の訂正審判、無効審判、取消申請、拒絶査定不服審判を含む審判の平均審理期間は、15.6月(2018年)である*344。

特許取消申請手続の請求件数の推移を以下に示す*345。なお、特許取消申請手続における訂正の請求件数及び訂正が認められる割合は、公表されていない。

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許取消申請手続の請求件数	—	—	—	109	150

※特許取消申請手続は、2017年3月に導入された制度であるため、2014年～2016年の請求件数のデータはない。

³⁴³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

³⁴⁴ 「2018年度 知的財産白書(2019年発行)」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/gov/whitepapers/2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³⁴⁵ 「2018 Annual Report (P.95) (Opposition of patent)」KIPO ウェブサイト内、URL: https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2018.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

2.3 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

2.3.1 訂正時のライセンシーの承諾について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.3.2 クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q1-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q2)では、特許無効審判手続及び特許取消手続において、無効請求又は取消申請されたクレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係なく、いわゆる独立特許要件(第136条第5項)は準用されないとの回答、及び関連する規定(特許法第133条の2(6)、第132条の3(5))に関する情報が得られた。

また、審判決文には、訂正が認められるか否かが明記されるとのことである。

また、特許無効審判手続又は特許取消手続において、訂正後のクレームで特許有効の結論となった場合と特許無効の結論となった場合のいずれも、訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろうとのことであった。ただし、審決取消訴訟が提起された場合は、訂正後又は訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができるであろうとのことであった。

2.3.3 新規事項追加の判断について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

2.3.4 クレームの訂正の効果：中用権(intervening rights)について

(「1 特許の訂正審判に類する制度、運用実態及び統計等」と同様。)

3 特許のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

特許の訂正審判に類する制度と、特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度のユーザーの活用実態について、国内アンケート・ヒアリング調査及び海外アンケート・現地ヒアリング調査を行った結果を、以下に記載する。

3.1 特許の訂正審判に類する制度について

3.1.1 特許の訂正審判に類する制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 訂正審判

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-1)では、訂正審判の利用経験がある者は96者中8者(8%)と、少なかった。経験がある8者のクレームを訂正した特許件数について、「1～5件」との回答が7者(88%)と最も多く、次いで、「6～20件」との回答が1者(13%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q3-1)では、訂正審判の利用経験がある者は5者中4者(80%)であった。経験がある4者のクレームを訂正した特許件数について、「21～50件」との回答が2者、「51件以上」「6～20件」との回答がそれぞれ1者であった。

3.1.2 どのような場合に特許のクレームの訂正の請求をするか

(1) 訂正審判

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-2)では、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が多かった。その他、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」などが挙げられた。

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q3-2)では、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」、「将来的に権利行使を想定している場合」などが挙げられた。

3.1.3 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 訂正審判

国内アンケート調査結果(参考資料4/Q4-3, 4-5)及び国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q7, 10)と、海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q3-3, 3-5)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q6)ともに、「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

3.1.4 クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由

(1) 訂正審判

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-4)と、海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q3-4)ともに、「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かった。

3.2 特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度について

3.2.1 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 特許無効審判手続

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は 96 者中 17 者(18%)であった。経験がある 17 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 11 者(65%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q3-6)では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は 5 者すべてであった。経験がある 5 者のクレームを訂正した特許件数について、「21~50 件」との回答が 2 者、「1~5 件」「6~20 件」「51 件以上」との回答がそれぞれ 1 者であった。

(2) 特許取消申請手続

国内アンケート調査結果(参考資料 4 / Q4-6)では、韓国において第三者から特許取消申請手続の請求を受けた経験がある者は 96 者中 8 者(8%)と少なかった。経験がある 8 者のクレームを訂正した特許件数について、「1~5 件」との回答が 5 者(63%)であった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q3-6)では、韓国において第三者から特許無効審判手続の請求を受けた経験がある者は 5 者中 3 者(60%)であった。経験がある 3 者のクレームを訂正した特許件数について、「21~50 件」「1~5 件」との回答がそれぞれ 1 者であった。

3.2.2 使い勝手、課題、改善要望など

(1) 特許無効審判手続

国内アンケート・ヒアリング調査結果(参考資料 4 / Q4-7, 4-13)では、「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

海外アンケート調査結果(参考資料 6 / 韓国 / Q3-7, 3-8)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料 7 / 韓国 / Q6)でも、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、特許無効審判手続及び審決取消訴訟の審理が終結するまでは無制限に新たな証拠を提出すること

ができることに関する意見があった。^{*346*347}

(2) 特許取消申請手続

国内アンケート・ヒアリング調査結果(参考資料4/Q4-7, 4-13)では、「課題や問題点がある」との回答は少なかった。

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q3-7, 3-8)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q6)でも、「課題や問題点がある」との回答は少なかったが、クレーム訂正の機会は原則1回であり、実務上、2回目以降の訂正が認められることはほとんどないなどの意見があった。

3.2.3 訂正の機会においてどのような対応が実質的に可能か

(1) 特許無効審判手続

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q1-1)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q6)では、2回目以降の訂正の機会は常に与えられるものでないで、1回目の訂正で、十分に減縮するのが好ましいなどの意見があった。2回目以降の訂正は、審判部の職権審理や相手方の新たな無効主張などに対して答弁が必要である場合にのみ認められる(特許法第133条の2第1項)。特許無効審判手続の審理が終結するまでは無制限に新たな証拠を提出することができるので、その場合にクレームの訂正が認められることがある。

(2) 特許取消申請手続

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q1-1)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q6)では、クレーム訂正の機会は原則1回であり、実務上、2回目以降の訂正が認められることはほとんどないなどの意見があった。無効審判請求とは異なり、指定された期間内にのみ訂正請求が可能である。審判部が特許取消決定しようとするときには、期間を定めて意見書を提出する機会が与えられる(特許法第132条の13(2))。

³⁴⁶ 「日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_01.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書(平成28年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業)」JPO ウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_03.pdf [最終アクセス日: 2020年2月4日]

³⁴⁷ 「特許侵害対応マニュアル 韓国編」JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/pdf/patent_infringement_manual.pdf [最終アクセス日: 2020年2月5日]

4 裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等

4.1 裁判所における特許の有効性を争う手段

韓国では、侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段として、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができるが、反訴をすることはできない。

なお、知財庁における特許の有効性を争う手段としては、特許審判院での特許無効審判手続と特許取消申請手続がある(「2 特許の有効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度、運用実態及び統計等」参照。)

4.1.1 侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

特許審判院の特許取消決定に対する訴え又は審決に対する訴え(審決取消訴訟)を特許法院に提起して、特許の有効性を争うことができる(特許法第186条(1))。特許法院の決定に対して不服がある場合は、大法院に上訴することができる(特許法第186条(8))。*348

4.1.2 侵害訴訟における特許の有効性を争う対抗手段(反訴/抗弁)

特許の被疑侵害者は、侵害訴訟を提起された後に、侵害訴訟において特許が無効である旨の抗弁をすることができるが*349、反訴をすることはできない。韓国特許庁(特許審判院)に対して特許無効審判手続の請求を並行して提起することはできる。

特許の侵害訴訟の第一審は、各地方法院が管轄し、控訴審は、特許法院が管轄する。控訴審の決定に不服がある場合は、大法院に上訴することができる。*350*351

4.1.3 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁

特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることはできないが、別途、並行して特許審判院に訂正審判を請求することができる(特許法第136条)*352。

(「4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

³⁴⁸ 「平成29年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査)調査研究報告書」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

³⁴⁹ 大法院(全員合議体)2012.1.19.言渡 2010ダ95390判決で「特許権侵害訴訟を担当する法院としても、特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を検討するための前提として特許発明の進歩性について審理・判断できるとすべきである」と判示している。

³⁵⁰ 「平成29年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実体調査)調査研究報告書」JPOウェブサイト内、URL: https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/kokusai_kenrika/h29_02.pdf [最終アクセス日: 2020年1月8日]

³⁵¹ 「特許侵害対応マニュアル 韓国編」JETROウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/pdf/patent_infringement_manual.pdf [最終アクセス日: 2020年2月5日]

³⁵² 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

4.1.4 裁判所による有効／無効の判決の効果

侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その判断は、相対効(当事者効)を有する。一方、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない。^{*353}

(「4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果」参照。)

4.1.5 裁判所での有効性の判断の際における裁判所と知財庁間の相互通知の仕組み

裁判所は、侵害訴訟が提起された場合及び訴訟手続が終了した場合に、その旨を韓国特許庁の特許審判院長に通知する(特許法第164条(3))。

韓国特許庁の特許審判院長は、無効審判手続等が請求された場合、及びその審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があった場合に、その旨を侵害訴訟を審理する裁判所に通知する(特許法第164条(4))。

特許法第164条(訴訟との関係)

③法院は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴が提起された場合には、その旨を特許審判院長に通報しなければならない。その訴訟手続が終わったときにもまた同じである。

④特許審判院長は、第3項による特許権又は専用実施権の侵害に関する訴に対応してその特許権に関する無効審判等が請求された場合には、その旨を第3項に該当する法院に通報しなければならない。その審判請求書の却下決定、審決又は請求の取下があるときにもまた同じである。

4.1.6 裁判所と知財庁間の判断齟齬防止のための仕組み(中止手続等)

裁判所での訴訟手続が終結するまで、韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審理が中止される場合がある(特許法第164条(1))。

韓国特許庁の特許審判院での審判手続又は特許取消申請手続の審決が確定するまで、裁判所での訴訟手続が中止される場合がある(特許法第164条(2))。

特許法第164条(訴訟との関係)

①審判長は、審判において必要であれば、職権又は当事者の申請に基づいて、その審判事件と関連する特許取消申請に対する決定又は他の審判の審決が確定されたり訴訟手続が完結されるまでその手続を中止することができる。

②法院は訴訟手続において必要であれば、職権又は当事者の申請に基づいて特許取消申請に対する決定や特許に関する審決が確定されるまでその訴訟手続を中止することができる。

³⁵³ 海外アンケート及び現地ヒアリング調査の結果による。

4.1.7 裁判所での特許侵害訴訟及び無効・取消に関連する統計情報

Darts-ip データベースで、「類型：特許」「裁判所：韓国」「判決種類(Type)：司法裁判所 (Judicial) *³⁵⁴」「文書タイプ：実体的判決」「審判決日：2015～2019 各年」を指定して検索した結果による、裁判所における判決数の推移を以下に記載する*³⁵⁵。

	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 (暫定値)	2019 年 (暫定値)
Infringement Action (特許侵害訴訟)	51	58	63	44	23

³⁵⁴ 仲裁裁判所は含まれない。

³⁵⁵ 2020年1月29日時点の検索結果。なお、Darts-ip データベースには、訴外第三者には非公開等の理由で収録されていない判決もあり得る。

4.2 裁判所における特許の有効性判断に関する制度及び運用実態等に関する国内及び海外のアンケート・ヒアリング調査結果

4.2.1 侵害訴訟における無効の抗弁に対する訂正の再抗弁について

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q2-1)によれば、特許権者は、侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正することを前提とした再抗弁をすることはできないが、別途、並行して韓国特許庁(特許審判院)に訂正審判を請求することができる。この場合、裁判官の裁量によるが、訂正審判の審決時まで侵害訴訟が中止されることが多いとのことである。

4.2.2 裁判所による有効/無効の判決の効果について

海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q2-2)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q4)によれば、侵害訴訟において特許が無効と判断された場合は、その無効判断は、相対効(当事者効)としての効力を有し、訴訟の当事者以外の第三者にはその効力が及ばない。また、特許が有効と判断された場合は、原則として、無効を主張した当事者は同一の理由で再び争うことはできない(関連規定：民事訴訟法第216条、第218条)。なお、侵害訴訟で特許が無効と判断された場合、第三者が当該特許に対して特許無効審判手続を請求して特許を無効にできる可能性が高いとの意見もあった。

5 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について

公開情報調査結果、国内アンケート調査結果(参考資料4/Q3-2)、国内ヒアリング調査結果(参考資料5/Q5)、海外アンケート調査結果(参考資料6/韓国/Q2-4)及び海外現地ヒアリング調査結果(参考資料7/韓国/Q5)では、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている近年の重要判例について、以下の情報が得られた。

以下の判例(1)～(3)は、いずれも進歩性判断に関する重要判例であり、これらの判例に反しないように、審判の判断がなされているであろうし、審査の判断もなされていると考えたとの意見があった。判例(1)及び(2)は、韓国特許庁の特許実用新案審査基準 第3部第3章でも引用されている。

(1) 大法院 2007年9月6日言渡 2005フ 3284 判決(フォームファクター事件)

引用発明の組み合わせの動機付けに関する基本的な判断として実務的に多く引用されており(例えば最近の判決：大法院 2019.1.31.言渡 2016後 502 判決など)、特許実用新案審査基準 第3部第3章「7. 結合発明の進歩性の判断」³⁵⁶)でも引用されている。

大法院は、本判決で、複数の構成要素からなる特許発明は、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性判断の対象になるという点を明らかにしている。様々な先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにあたっては、その引用される技

³⁵⁶ 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁) JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

術を組み合わせ、又は結合すれば、当該特許発明に到達できるという暗示、動機等が先行技術文献に提示されているか、そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、当該技術分野における基本的課題、発展傾向、当該業界における要求等に照らして、その技術分野において通常の知識を有する者が容易にそのような結合に到達できると認められる場合には、当該特許発明の進歩性は否定されるといえる」と判示した。^{*357*358}

(2) 大法院 2016年1月14日言渡 2013フ2873, 2880(併合)判決 (プレガバリン事件)

特許実用新案審査基準 第3部第3章「9. 進歩性の判断時の留意事項」^{*359}で引用されている。

本判決では、対象特許の進歩性を認めた原審の判断が維持された。提示された先行文献を根拠に、ある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だけではなく、その先行文献全体によってその発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が合理的に認識できる事項に基づいて対比、判断しなければならない。また、上記の一部の記載にそむいたり、これを不確かにする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して通常の技術者が当該発明を容易に導出できるかを判断しなければならないと判示し、先行技術の開示内容の解釈に関する判断基準を提示した。^{*360}

(3) 大法院 2011年2月10日言渡 2010フ2698判決 (3M事件)

比較対象発明2に凹凸状の正常角度が90度として同一であり、プリズム要素が同一な2面角を有する構成が示されてはいるが、比較対象発明1は、プリズム部の2面角を互いに異にさせる構成を採用することによって無光量角を除去しようとする課題を解決するところに技術的特徴があるため、比較対象発明1から互いに異なる2面角の構成を除去し、比較対象発明2に示されている同一な2面角の構成を導入することは、比較対象発明1本来の技術的意味を失わせることになり、容易に相当するのは困難であるとして、クレーム2の進歩性を否定した原審判決を破棄した。この判決は、先行発明の技術的意味を失わせる恣意的解釈、適用は許容されないという指導原理を明確にしたものである。^{*361}

³⁵⁷ 「韓国における進歩性判断の過去・現在・未来(知財管理 Vol.67 No.6 2017)」 URL: <http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1706.html> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁵⁸ 「世界に示せるだけの進歩性判断基準が韓国にあるのか(知財管理 Vol.60 No.4 2010)」 URL: http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/60/4_637.html [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁵⁹ 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁)」 JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁶⁰ 「韓国における進歩性判断の過去・現在・未来(知財管理 Vol.67 No.6 2017)」 URL: <http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1706.html> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

³⁶¹ 「韓国における進歩性判断の過去・現在・未来(知財管理 Vol.67 No.6 2017)」 URL: <http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1706.html> [最終アクセス日: 2020年1月30日]

第3部 日本と米欧中韓の審判決における進歩性判断の比較

1 はじめに

国際的に特許の有効性が争われた事件に関する各国知財庁の審決及び裁判所の判決（以下、「審判決」という。）について、日本、米国、欧州特許庁、英国、独国、仏国、中国、韓国（以下、それぞれ JP・US・EPO・GB・DE・FR・CN・KR の国コードで表記する。）で争われた事件の中から、JP と US・EPO・GB・DE・FR・CN・KR の審判決における進歩性の判断が異なる審判決について、比較調査を行った。

2 調査対象案件の抽出

Darts-ip において取得可能な直近 10 年間（2009 年 1 月 8 日～2018 年 12 月 28 日）における JP・US・EPO・GB・DE・FR・CN・KR の審判決 3296 件を抽出した。

上記抽出した審判決のうち、JP+1 か国以上において、知財庁（GB・DE・FR の知財庁は除く）及び裁判所で、特許の進歩性が争われ、その結論が出ている 14 ファミリーの審判決 147 件を調査の対象とした。

3 進歩性判断の比較の手法

上記審判決 147 件のうち、同一ファミリーの中での進歩性判断の結果に着目して、上記期間（2009 年 1 月 8 日～2018 年 12 月 28 日）における JP の有効・無効の最終判断に対して、各国の有効・無効の最終判断が異なっていた審判決 43 件について、有効・無効の判断の相違を以下の観点から調査した。

- ・審判決における進歩性判断の比較の対象としたデータ
 - －判断の対象となった請求項
 - －引用文献
 - －審決、判決の進歩性に関する判断

4 比較対象とした 14 ファミリーの 43 審判決の判断

JP の審判決に対して、JP・US・EPO・GB・DE・FR・CN・KR の審判決の判断は、ファミリー（便宜上「ファミリーNo.1～No.14」とした。）ごとにみて以下のようになっている。なお、JP が一部無効／有効の場合、外国の審判決は無効／有効の双方の審判決を含む。各国の国コードのあとの番号は特許出願番号（ただし、実用新案には(U)を付加）、() 内は発明の名称（仮訳）。

(1) ファミリーNo.1

- ・ JP2010130883（移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法）

知財高裁の審決取消訴訟（無効審判）において、特許文献を引用し、請求項 1 発明が「新規性なし」で無効とされ、請求項 2 発明が「進歩性あり」で有効と判断された。
- ・ DE19910239（電気通信ネットワークの加入者局および加入者局への通信チャンネルへのアクセス権を割り当てる方法）

DE 連邦特許裁判所の特許取消決定に対する訴えにおいて、JP の請求項 2 発明と類似する発明に対して、通信規格関連の文献を引用（JP では特許文献を引用）し、「進

歩性なし」で無効と判断した。

- **DE20024006(U)** (UMTS モバイルネットワークで動作するモバイルステーション)
 DE 特許商標庁の実用新案登録無効審判事件において、JP の請求項 2 発明と類似する請求項の考案に対して、通信規格関連の文献を引用 (JP では特許文献を引用) したが、「進歩性あり」で有効と判断した。
- **EP00916749** (通信ネットワークおよび加入者ステーションの加入者ステーションへの通信チャンネルへのアクセス権を割り当てる方法)
 DE 連邦特許裁判所の特許無効訴訟において、JP の請求項 2 発明と類似する発明に対して、通信規格関連の文献を引用 (JP では特許文献を引用) し、「進歩性なし」で無効と判断した。
- **EP07009265** (ユーザークラスに応じたランダムアクセスチャンネルへのモバイルステーションのアクセス)
 EPO 審判部の特許異議申立事件において、JP の請求項 2 発明と類似する発明に対して、多くの通信規格関連の文献を引用 (JP では特許文献を引用) したが、「進歩性あり」で有効と判断した。
- **EP00916749** (通信ネットワークおよび加入者ステーションの加入者ステーションへの通信チャンネルへのアクセス権を割り当てる方法) 及び
EP07009265 (ユーザークラスに依存するランダムアクセスチャンネルへの移動局のアクセス)
 GB では 2 件の特許に対する Eng&Wales 控訴院の侵害訴訟において、1 件は「進歩性あり」で有効と判断され、1 件は「進歩性なし」で無効と判断された。2 件の特許の請求項は、JP の請求項 2 発明と類似しているものの、引用文献は通信規格関連の文献であり、一部異なる文献も引用されたことから判断が割れた可能性がある。
- **まとめ**
 本件特許は、明確に進歩性を否定する引用文献がなく、通信規格、通信規格を検討する会議の議事録などが引用され、微妙な判断となったことから、各国で判断が割れたのではないだろうか。

(2) ファミリーNo.2

- **JP2001109121** (極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板、特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法)
 知財高裁の審決取消訴訟 (無効審判) において、主引例の発明の解決課題に関わる特徴的部分をなす構成をあえて置き換えようとすることは考えがたく、さらに阻害要因もあるとして、「進歩性あり」で有効と判断した。
- **DE20122563(U)** (圧延された、特に熱間圧延および被覆されたストリップ鋼板から深絞り成形された、非常に高い機械的特性を備えたワークピース)
 DE 連邦特許裁判所の無効訴訟において、主引例は JP と同一であり、請求項は、JP よりやや広かったこともあり、鋼板に対する亜鉛の被覆が自動車業界ではよく知られていることを理由に、主引例のアルミの被覆に代えて亜鉛の被覆にすることは先行技術から容易として、「進歩性なし」で無効と判断した。

- EP06002618 (極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を圧延鋼板、特に被覆熱間圧延された帯材から冷間引抜きによって製造する方法)

EPO 異議部の異議申立事件において、主引例は JP と同一であり、請求項の範囲が DE と類似しており、JP に比較してやや広がったことから、主請求に対して「進歩性なし」で無効と判断している。しかし、主請求の請求項を更に限定した予備的請求に対して「進歩性あり」で有効と判断している。

- **まとめ**

JP では、主引例がアルミの被覆を特徴としている発明であるから、それをあえて置換することは考え難いので「進歩性あり」で有効と判断したのに対し、DE・EPO (主請求) では、請求項の範囲がやや広がったこともあるが、阻害要因に関する争点はなく、「進歩性なし」で無効という判断をしている。なお、EPO では、予備的請求に対して、「進歩性あり」で有効の判断がなされている。

(3) ファミリーNo.3

- JP2002592428 (有機エレクトロルミネッセンス素子)

知財高裁の審決取消訴訟 (無効審判) において、本件発明の課題は、出願前に公知であること、課題解決のために従来品を構成する部材の一部を同様の機能を有する他の部材に置き換えることは当業者がまず試みる創作活動であることを理由として、甲 1~3 号証に基づいて「進歩性なし」で無効と判断した。

- EP02724727 (有機エレクトロルミネッセンス素子)

EPO 異議部の異議申立事件において、JP と同一の化学式に基づく請求項の発明に対して、主引例は JP と同一の甲 1 号証であり、JP の甲 2、3 号証を含む多くの引用文献を考慮しているが、本件発明は、主引例甲 1 との相違点に基づき、発光効率の改善があるとして、「進歩性あり」で有効と判断した。

- **まとめ**

JP と EPO における請求項は類似し、主引例は同一であるが、本件発明と主引例との相違点に対する判断が両庁で分かれた。

(4) ファミリーNo.4

- JP2000321391 (テレビジョン番組リストのユーザーインターフェース)

特許庁審判部の無効審判 (2008-800021 備考:平成 21 年 (行ケ) 第 10188 号 (甲事件)、平成 21 年 (行ケ) 第 10315 号 (乙事件) で審決が取り消されたあとの審決) において、「《ステップ 3》(チャンネル指定手法) として [D b : 番組リストによる CH 指定] に至ることまでは、当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない」として、「進歩性あり」で有効と判断した。

本件特許は、上記無効審判の他に無効 2008-800052、無効 2008-800065 の審判請求があり、それに対する審決取消訴訟 (平 21 行ケ 10188、平 21 行ケ 10315、平 21 行ケ 10316、平 21 行ケ 10317、平 22 行ケ 10222、平 22 行ケ 10223) でも争われた。

さらに、訂正 2009-390130 がなされたあと、無効 2010-800181 が請求され、特許庁が特許を無効とする審決をしたのち審決取消訴訟 (平 23 行ケ 10397 : 出訴日

2011/12/01) が提起されたが、審判請求人が審判請求を取り下げた（請求取下書：2012/01/24）ため、最終的に本件特許は有効となっている。

また、本件特許は、Espacenet では 152 件のファミリーがある。

・ **JP2003332113**（テレビジョン番組リストのユーザーインタフェース）

2 件の無効審判請求（無効 2008-800025(2008/02/13)、無効 2008-800071(2008/04/23)）があり、それぞれの請求項の発明特定事項に対応して引用文献は異なるものの、いずれも「進歩性なし」として全部無効の審決がなされた。

当該審決に対して審決取消訴訟が提起されたが、平 21 行ケ 10293、平 21 行ケ 10294 として審理され、平成 22 年 7 月 28 日の同日に請求棄却の判決がなされた。最終的に本件特許は無効となっている。

・ **EP99202116**（テレビのスケジュールシステム）

GB では、特許裁判所の侵害事件において、JP より特定事項の少ない広い請求項の発明に対して、JP や EPO とは異なる非特許文献を引用するとともに、最終的なシステムでの選択は、技術的な問題ではなく、知覚される消費者の好みを参照して行われる事項であることを挙げて、「進歩性なし」で無効と判断している。

・ **まとめ**

本件特許は、番組表に表示される情報の種類及び量を増加させるという課題を解決するために、限られた表示領域に、より多くの情報を見やすく一覧表示するものであるが、JP において無効審判請求が取り下げられた結果として「進歩性あり」で有効となった特許があるものの、同ファミリーの別の特許では「進歩性なし」で無効の判断がなされ、GB と共通する判断となっている。

(5) ファミリーNo.5

・ **JP2002585679**（炉およびその炉を用いた酸素供給式燃焼システムまたは燃焼方法またはアルミニウム回収方法またはアルミニウム分離方法またはアルミニウム回収炉または廃棄物焼却装置廃棄物焼却方法若しくはその炉の制御方法）

知財高裁の審決取消訴訟（拒絶査定不服審判）において、甲 1 に周知技術を適用して容易として「進歩性なし」と判断した。

・ **EP06075792**（酸素燃料燃焼システム及びその使用）

EPO 異議部の異議申立事件において、特許権者は、主請求、予備的請求 1～7 を提示したため、多様なクレームに基づいて検討がなされた。EPO 異議部は、主請求及び予備的請求 1～5 について、補正の内容が出願時の範囲を超えていることを理由に請求を認めず、予備的請求 6 について、「進歩性あり」で有効と判断した。なお、EPO では多数の引用文献が引用されているが、JP と同じものはない。

・ **EP10075622**（酸素燃料燃焼システム及びその使用）

EPO 異議部の異議申立事件において、特許権者は、主請求、予備的請求 1～4 を提示した。これに対して、EPO 異議部は、主請求及び予備的請求 1～3 について、補正の内容が出願時の範囲を超えていることや進歩性がないとの判断をしたが、予備的請求 4 については「進歩性あり」で有効と判断した。なお、EPO では多数の引用文献が引用されているが、JP と同じものはない。

・まとめ

JPでは手続補正書は1つの態様でしか提出できないが、EPOでは本ファミリーの2件の特許に対する異議申立ての対応において、特許権者は、主請求に加えて予備的請求をそれぞれ7件、4件提出して異議部の判断を仰いでおり、その中の予備的請求6と予備的請求4がそれぞれ「進歩性あり」の判断を受けている。

このようにEPOでは多様な請求項を提示してそれぞれに対して判断を受けられるので、請求項をさまざまな態様で減縮すれば「進歩性あり」の判断を得られる可能性が高くなるものと考えられる。

(6) ファミリーNo.6

- ・ JP1998171993 (化学的機械研磨装置で使用するのみぞ付パターンを有する研磨パッド)

知財高裁の審決取消訴訟(拒絶査定不服審判)において、本件発明は甲1に甲2を適用して容易であり、具体的数値を設定することは設計的事項であるとして「進歩性なし」で無効(拒絶審決維持)と判断した。

- ・ EP98303723 (化学機械研磨装置で使用するための溝付きパターンを有する研磨パッド)

EPO審判部の異議申立事件における請求項について見ると、JPでは溝の深さ、幅など「約」で特定されていた特定事項が、EPOでは範囲指定して特定され、厚さ等の数値限定にも差異がある。また、EPO、JPともに主引例(甲1)は同一である。

EPOでは、主引例には本件発明の溝幅と溝ピッチに関する記載や示唆はないとし、主引例の溝は、スラリーの流れを改善するための溝であるのに対し、本件発明の溝は、研磨中のスラリーの均一な分布および研磨された基板の表面全体にわたる均一な除去速度であり、機能が異なるものであるから、当業者が溝の寸法を変更する理由がない。

すなわち、主引例と本件発明の溝の機能の違いを挙げて、当業者が主引例の溝の寸法を本件発明のように変更する動機付けがないことを指摘して、「進歩性あり」で有効と判断した。

・まとめ

JPもEPOも主引例は同一であるが、請求項の特定事項の相違や相違点の具体的数値を設計的事項とするか、機能が異なることに着目して主引例の溝を変更する動機付けがないとするかの判断に相違が見られる。

(7) ファミリーNo.7

- ・ JP1993185965 (ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤)

知財高裁の審決取消訴訟(無効審判)において、当業者は、卵巣切除ラットに対する実験から、ラロキシフェンをヒトに適用した場合、骨粗鬆症に薬効を奏することを合理的に予測できたとして「進歩性なし」で無効と判断した。

- ・ US44621003 (骨量減少を抑制する方法)

CAFCの侵害事件において、JPでは「物」の発明であったが、USでは「方法」の発明であり、引用文献もJPとは異なるが、USの引用文献には「ラロキシフェンがそ

のような臨床使用を有する可能性があるという具体的な示唆は含まれていなかった」ことなどを理由に「進歩性あり」で有効と判断した。

・まとめ

本ファミリーでは、発明のカテゴリーの相違や引用文献の相違により判断が分かれたのではないだろうか。

(8) ファミリーNo.8

・JP2002506715 (新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法)

無効 2014-800039(2014/03/14)について特許庁が Y 審決をしたので、甲・乙・丙の当事者がそれぞれ審決取消訴訟(平 27 行ケ 10249 : 出訴日 2015/12/18、平 28 行ケ 10017 : 出訴日 2016/01/21、平 28 行ケ 10070 : 出訴日 2016/03/17)を提起し、これらを併合した判決において、知財高裁は、「当業者は、患者にMTAを投与するに当たり・・・葉酸と組み合わせる引用発明の採用を考える。しかし、葉酸にさらに別のものを組み合わせる動機付けとなる記載も示唆もない。」として「進歩性あり」で有効と判断した。

その後、さらに無効 2014-800208(2014/12/16)について特許庁が Y 審決をしたので、審決取消訴訟(平 30 行ケ 10115 : 出訴日 2018/08/09)を提起したが、この間に無効 2015-800059(2015/03/10)に対する請求取下書(2018/06/08)が提出され、知財高裁に係属していた上記訴訟も判決がなされなかった。

・JP2012144570 (新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法)

無効 2014-800063(2014/04/24)及び無効 2015-800006(2014/12/27)について、それぞれ特許庁が特許維持審決をしたので、審決取消訴訟(平 28 行ケ 10001 : 出訴日 2016/01/05、平 28 行ケ 10018 : 出訴日 2016/01/21、平 28 行ケ 10082 : 出訴日 2016/04/04)を提起したが、これらを併合した判決において、知財高裁は上述の理由と同様の理由で「進歩性あり」と判断して請求を棄却し Y 審決が維持された。

その後、無効 2014-800214(2014/12/26)も請求されたが、請求取下書 2018/06/08 が提出され、知財高裁に係属していた平 30 行ケ 10116 : 出訴日 2018/08/09 に対する判決もなされなかった。

・EP01948214 (抗葉酸およびメチルアロン酸低下剤を含む組み合わせ)

DE 連邦特許裁判所の無効訴訟において、請求項は、JP と比較して、各物質に対する数値限定がなく、薬を投与する時期の特定もなく、引用文献は、JP に比べて多くの文献が引用され、葉酸に対するビタミン B12 の機能も当業者に知られており、有毒な副作用に対抗するためビタミン B12 を用いる動機付けもあることから、「進歩性なし」で無効と判断している。

・まとめ

DE では請求項の範囲が広く、DE と JP の引用文献も異なることから判断が分かれたのではないだろうか。

(9) ファミリーNo.9

・ JP2009065948 (発光ダイオード)

知財高裁の審決取消訴訟(無効審判)において、甲25文献には、組成の異なる複数種類の蛍光体を樹脂に分散して用いることは記載されてなく、甲26文献には、蛍光体をエポキシ樹脂中にどのような濃度分布で分散させるのかについての記載はないことを理由に「進歩性あり」で有効と判断した。

・ CN200610095837 (発光ダイオード)

CNIPA 復審委員会(審判部)の無効審判において、請求項の特定事項はJPと類似しているものの、蛍光体の濃度について、JPでは「高く」なるのに対し、CNでは「減少」することを特定している。これに対して、CNでは多数の引用文献が引用され、JPと共通するものはないが、証拠として挙げられた引用文献には、いずれも本件特許の特徴である構成が記載されていないことを理由に「進歩性あり」で有効と判断した。

・ US68201407 (青色LEDと蛍光体コンポーネントを備えた発光デバイス) 及び US90272597 (窒化物化合物半導体とガーネット蛍光体を含む蛍光体とを有する発光装置)

両2件の特許に関する侵害訴訟事件について、CAFCで併合審理された。請求項については、US68201407の請求項がJPの請求項と類似しているが物質の特定がなく、US90272597の請求項は物質に関する特定はあるが濃度の特定がなく、いずれの請求項の範囲もJPより広い。引用文献は、JPとUSで共通のものはないが、CAFCでは、地方裁判所の陪審の評決で「進歩性なし」で無効と判断された判決を支持した。

・ まとめ

JP、CNでは請求項の特定事項も引用文献も異なるが、双方とも「進歩性あり」で有効と判断されているが、USでは、2件の特許がいずれもJPより特定事項が少なく、請求の範囲が広いこともあり、地方裁判所の陪審の評決の段階で「進歩性なし」で無効と判断され、CAFCでもその判断が支持された。

(10) ファミリーNo.10

・ JP2000008358 (マッサージ機)

知財高裁の審決取消訴訟(無効審判)において、甲1には、相違点1の構成が記載されていないこと、甲2にその構成が開示されているとしても、組み合わせる動機付けがないことを理由に「進歩性あり」で有効と判断した。

・ CN00801803 (マッサージ機)

北京市高級人民法院の審決取消訴訟(無効審判)において、請求項の特定事項の対象がJPとは異なり、主としてマッサージ機を構成する支持アームの部分であることから、関連する引用文献もJPとは異なっているが、主引例との相違点はわずかであり、当該相違点は、証拠8及び技術常識に照らして容易として「進歩性なし」で無効と判断した。

・ KR20017005263 (マッサージ機)

特許法院の審決取消訴訟(無効審判)において、請求項の特定事項の対象がJPとは異なり、主としてマッサージ機を構成する支持アームの部分を特定している点で

CN と類似し、引用文献も JP とは異なるが、CN の引用文献と同じ 2 件に基づいて判断がなされ、本件発明は、先行発明 1、2 から容易に導出できるとして「進歩性なし」で無効と判断した。

・まとめ

JP ではマッサージ機の全体の構成を比較的詳細に特定しているが、CN、KR ではマッサージ機の一部である支持アームに関連する構成を特定し、比較的広い請求項で発明の対象も異なっていることから、引用文献もそれに対応して異なっている。その結果、JP では「進歩性あり」と判断され、CN、KR では「進歩性なし」と判断されている。

(11) ファミリーNo.11

・ JP2006541943 (液体因子 V I I 組成物のウイルス濾過)

知財高裁の審決取消訴訟(無効審判)において、訂正発明 1 は、甲 1 発明と比較して 4 つの相違点があるが、相違点 1~4 は、甲 1~甲 5 の記載事項に照らせば、組み合わせの動機付け、周知の技術的課題、慣用手段に基づいて、当業者が容易に想到できたものとして「進歩性なし」で無効と判断した。

・ EPO4804635 (ウイルスを除去するための第 VII 因子溶液のナノろ過)

EPO 異議部の異議申立事件において、請求項は、JP の「界面活性剤」の特定はないものの主要な構成において類似し、主として判断に用いられた引用文献も JP と同様の引用文献であるが、異議部は、許容できないレベルの分解に遭遇することなく、FVIIa の活性化調製物へのナノろ過によるウイルス除去ステップの適用に成功する合理的な期待はなかったと考えている、本件特許は、D3/D26 及び D15 などを見ても自明ではないとして、「進歩性あり」で有効と判断している。

・ US13/349,980 (液体因子 VII 組成物のウイルスろ過)

PTAB の IPR において、請求項は、JP の「界面活性剤」の特定はないが、主要な構成において類似し、主として判断に用いられている引用文献は 4 件が JP と共通するものであり、数多くの文献が引用されているが、「精製および活性化ステップ中に生じる可能性のある望ましくない分解に関するよく知られている懸念を考慮して、凝固活性の低下につながる可能性があることについて、熟練した技術者が合理的に成功を期待できることを十分に確立していない。」ことなどを理由に、「進歩性あり」で有効と判断した。

・まとめ

JP、EPO、US における請求項の特定事項は「界面活性剤」の有無を除いて類似し、引用文献も類似しているが、相違点に対する判断が分かれた。

(12) ファミリーNo.12

・ JP2007180221 (グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって、該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法)

知財高裁の審決取消訴訟(拒絶査定不服審判)において、本件補正発明と引用発明

とは反応器の材質が相違するが、引用文献3にはガラスライニング材等の耐腐食性材料製の反応器を用いる必要があることが記載され、ガラスライニング材がエナメルスチールの一種であることは技術常識であるから、引用発明についてエナメルスチールとすることは容易であるとして「進歩性なし」と判断して拒絶査定を維持した。

・ **EPO6121470** (グリセロールからジクロロプロパノールを調製するプロセス)

EPO 異議部の異議申立事件において、JP の請求項が「反応器」のライニング材を特定していたところ、EPO の請求項は「モル数で表される反応媒体中の触媒濃度」を「1 以上 10 以下」と特定している点で相違があり、引用文献も JP と EPO で相違している。そして、JP では上記反応器のライニング材を耐腐食性に優れたものにするのは容易であると判断したのに対し、EPO では触媒濃度に関する動機付けが各引用文献には示されていないことを理由に本件特許について「進歩性あり」で有効と判断した。

・ **まとめ**

JP と EPO で発明の特定事項が相違し、引用文献も異なることから、判断も個別のものとして捉えられる。

(13) ファミリーNo.13

・ **JP2007501239** (連続的灌流および交互接線流による細胞培養の方法)

知財高裁の審決取消訴訟(拒絶査定不服審判)において、原告は、刊行物2の記載から「凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞」に中空繊維モジュールを使用することの阻害事由になることを主張したが、裁判所は、中空繊維モジュールよりもスクリーンモジュールが適していると考えない理由はないと判断し、さらに、原告は、相違点2の課題は当業者が容易に想到できないと主張したが、裁判所は、当業者は刊行物1の記載から、細胞一般が凝集したことによる細胞生存率の低下と生存細胞密度の低下という課題を認識することができることを理由に、「進歩性なし」と判断して拒絶査定を維持した。

・ **KR20067018075** (連続式スプレーと交互接線流による細胞培養方法)

KIPO 審判部の無効審判において、請求項は JP の請求項と類似し、主たる引用文献は、JP の刊行物1と同一である。JP では、阻害事由がなく課題は当業者が認識できることを挙げて「進歩性なし」と判断したが、KR では、中空繊維を用いる点は引用文献から容易としているものの、その他の具体的構成については引用文献に記載がないとして「進歩性あり」で有効と判断した。

・ **まとめ**

JP と KR で請求項の特定事項は類似し、主たる引用文献も同一であるが、相違点に対する判断が分かれた。

(14) ファミリーNo.14

・ **JP2008509090** (止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法)

知財高裁の審決取消訴訟(無効審判)において、引用文献1ないし3の記載に基づいては、本件発明1の RADA16 のみが有効成分になって、止血作用を有するとまで

は理解できない、この点は周知技術を参酌しても理解できるものではないとして、「進歩性あり」で有効と判断した。

・KR20077027301 (止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法)

KIPO 審判部の拒絶査定不服審判事件において、判断の対象の請求項で特定している配列が JP と相違し、引用文献も JP と一致するものはない。KR が判断の対象とした請求項 25 の発明は、引用文献の発明と比較して、目的に特異性はなく、構成、効果も当業者に予測の範囲だとして「進歩性なし」と判断して拒絶査定を維持した。

・KR20107019627 (止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法)

KR 特許法院の審決取消訴訟（拒絶査定不服審判）において、判断の対象の請求項は、表現に相違はあるものの配列番号 1 に基づく「物」を特定している点で JP と類似している。引用文献は、KR では国際公開公報を引用している（JP は非特許文献を引用）。そして、JP は、引用文献が止血作用を有するとまでは理解できない、としているのに対し、KR は、引用文献に記載された発明（比較対象発明）も体液の移動を防止または抑制作用を有する点で、両発明に実質的な差異はないとして「進歩性なし」と判断して拒絶査定を維持した。

・まとめ

KR20077027301 は、JP 案件と比較して、発明の特定事項が相違し、引用文献も異なることから、個別の判断として捉えられる。

また、KR20107019627 は、JP 案件と同じ配列番号を含む発明であるが、引用文献は JP と KR で相違し、相違点に対する判断も分かれた。

5 考察

審判決の判断を個別にみると、各国ごとの「請求項の特定事項の相違」や「引用文献の相違」など、以下のような相違があることにより、進歩性に対する判断の結果に JP との相違が生じたものと思われる。

(1) 請求項や引用文献は類似しているにもかかわらず、相違点に対する進歩性の判断が相違している例。

- ・ファミリーNo.3 の JP2002592428 案件に対する EP02724727 案件

JP では、本件発明の課題は、出願前に公知であること、課題解決のために従来品を構成する部材の一部を同様の機能を有する他の部材に置き換えることは当業者がまず試みる創作活動であることを理由として、甲 1～3 号証に基づいて「進歩性なし」で無効と判断した。

これに対して、EPO 異議部では、異議申立事件において、JP と同一の化学式に基づく請求項の発明に対して、主引例は JP と同一の甲 1 号証であり、JP の甲 2、3 号証を含む多くの引用文献を考慮しているものの、EPO では作用効果に着目し、本件発明と主引例甲 1 との相違点に基づく発光効率の改善が見られることを理由に「進歩性あり」として有効と判断した。

- ・ファミリーNo.13 の JP2007501239 案件に対する KR20067018075 案件

JP では、当業者は刊行物 1 の記載から、細胞一般が凝集したことによる細胞生存率の低下と生存細胞密度の低下という課題を認識することができることを理由に、「進歩性なし」と判断して拒絶査定を維持した。

これに対して、KR では、審判部の無効審判において、中空繊維を用いる点は引用文献から容易としているものの、その他の具体的構成については引用文献に記載がないとして「進歩性あり」として有効と判断した。

(2) 請求項の発明特定事項は JP と類似しているものの、引用文献が相違し、進歩性の判断が相違している例。

- ・ファミリーNo.1 の JP2010130883 案件に対する DE19910239 案件、EP00916749 案件、EP00916749 案件

通信規格関連の発明であり、JP では、請求項 1 の発明は新規性なしで無効とされ、それを更に限定した請求項 2 の発明が進歩性ありで有効という判断がなされている。

JP 以外の国では、特許文献は引用されず、各国でさまざまな非特許文献が引用され、個別の案件によって判断が割れている。

- ・ファミリーNo.14 の JP2008509090 案件に対する KR20107019627 案件

JP では、引用文献 1～3 の記載、周知技術を参酌しても、本件発明 1 の RADA16 のみが有効成分になって、止血作用を有するとまでは理解できないとして、「進歩性あり」で有効と判断した。

(3) 主たる引用文献は JP と同一であるものの、請求項の発明特定事項が相違し、進歩性の判断が相違している例。

- ・ファミリーNo.2 の JP2001109121 案件に対する DE20122563 案件
- ・ファミリーNo.6 の JP1998171993 案件に対する EP98303723 案件
- ・ファミリーNo.11 の JP2006541943 案件に対する EP04804635 案件

(4) 請求項も主たる引用文献も相違し、進歩性の判断が相違している例。

- ・ファミリーNo.7 の JP1993185965 案件に対する US44621003 案件
- ・ファミリーNo.8 の JP2002506715 案件に対する EP01948214 案件
- ・ファミリーNo.9 の JP2009065948 案件に対する US68201407・90272597 案件
- ・ファミリーNo.10 の JP2000008358 案件に対する CN00801803 案件・KR20017005263 案件
- ・ファミリーNo.11 の JP2006541943 案件に対する US13/349,980 案件
- ・ファミリーNo.12 の JP2007180221 案件に対する EP06121470 案件
- ・ファミリーNo.14 の JP2008509090 案件に対する KR20077027301 案件

(5) EPO では、予備的請求を複数提出して判断を受けることができるので、主請求が無効とされても、引用文献を迂回する様々なクレームを提出し、最終的に「進歩性あり」の結論を得た例。

- ・ファミリーNo.2 の EP06002618 案件
- ・ファミリーNo.5 の EP06075792 案件、EP10075622 案件

第 4 部 參考資料

資料1 EPO 審査ガイドライン H 部第 V 章 3.2.1 中間概念化

Guidelines for Examination ^{*362}

Part H – Amendments and Corrections

Chapter V – Allowability of amendments – examples

3. Amendments in claims

3.2 Inclusion of additional features

3.2.1 Intermediate generalisations

Extracting a specific feature in isolation from an originally disclosed combination of features and using it to delimit claimed subject-matter may be allowed only if there is no structural and functional relationship between the features.

When evaluating whether the limitation of a claim by a feature extracted from a combination of features fulfils the requirements of Art. 123(2), the content of the application as filed must not be considered to be a reservoir from which individual features pertaining to separate embodiments can be combined in order to artificially create a particular combination.

When a feature is taken from a particular embodiment and added to the claim, it has to be established that:

- the feature is not related or inextricably linked to the other features of that embodiment and
- the overall disclosure justifies the generalising isolation of the feature and its introduction into the claim.

These conditions should be understood as an aid to assessing, in the particular case of an intermediate generalisation, if the amendment fulfils the requirements of Art. 123(2). In any case it has to be ensured that the skilled person is not presented with information which is not directly and unambiguously derivable from the originally filed application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art using his common general knowledge.

Example 1

The amended claim relates to a heddle for the harness of a loom. The original claim was limited by introducing features that were disclosed only in connection with a specific embodiment in which the eyelet of the heddle had the shape of a spindle. This shape was not included in the amended claim. In the general part of the description it was also mentioned that the eyelet could also have other shapes such as an elliptic shape.

³⁶² 「Guidelines for Examination in the European Patent Office(November 2019 edition) 」EPO ウェブサイト内、
URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_2_1.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

Therefore the board concluded that the amendment was allowable under Art. 123(2) (T 300/06).

Example 2

Claim 1 relates to a water dispersible and flushable absorbent article. Amended claim 1 specifies that each of the first and second fibrous assemblies is a wet laid tissue. The application as filed referred, in connection with the first fibrous assembly, to a wet laid tissue in combination with other features (tissue is apertured; tissue is provided with fibrils or sufficient inherent porosity).

Since the first fibrous assembly is disclosed in the application as filed as being a wet laid tissue only in combination with other features which are not present in claim 1, the amendments made constitute a generalisation of the originally disclosed technical information and thereby introduce subject-matter extending beyond the content of the application as filed (T 1164/04).

Example 3

Original claim 1 relates to a coating composition comprising at least one rosin compound, at least one polymer and an antifoulant.

After amendment a new claim was introduced relating to a method for preparing a coating composition comprising the mixing of at least one rosin compound, at least one polymer and an antifoulant. The only basis for the method is the examples. The board observed that for some solutions the amount of added rosin was extremely low whereas for others it was extremely high. The subject-matter of the amended claim was considered to be an unallowable generalisation of the examples, since nothing in the description indicated to the person skilled in the art that the observed variations were not essential to make a coating composition (T 200/04).

Example 4

Original claim 1 relates to a multi-processing system comprising a shared memory, a directory and a serialisation point. The serialisation point is defined in functional terms. Claim 1 was amended by adding features that were addressed in the description as part of the cache coherence strategy. The board held that the incorporated features, albeit disclosed as such, had been isolated in an arbitrary manner from the overall disclosure of the cache coherent memory access architecture. At least one feature had been omitted although its function was presented as being essential to achieving cache coherence. Therefore amended claim 1 was not directly and unambiguously derivable from the original application (T 166/04).

(仮訳) EPO 審査ガイドライン

H 部- 補正及び訂正

第V章- 補正の許容性- 例

3. クレームの補正

3.2 追加の特徴の導入

3.2.1 中間的一般化

出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出すること、及びそれをクレームされた主題を区切るために使用することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容されることがある。

特徴の組合せから抽出されたある特徴によるクレームの限定が第123条(2)の要件が充足されているかどうかを評価するとき、出願時の出願内容は、人工的に特定の組合せを作り出すために、個別の実施態様に関する個々の特徴の組合せを可能にする宝庫だとみなされてはならない。

ある特徴が特定の実施態様から引き出され、クレームに追加される場合、次のことを立証しなければならない。

- その特徴が当該実施態様のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分でないこと
- 全体的な開示が、その特徴の一般化による分離及びそのクレームへの導入を正当化すること

これらの条件は、特定の中間的一般化の場合に、第123条(2)の要件が充足されているかどうかを評価するための補助と理解すべきである。いずれにしても、当該技術の熟練者に黙示された事項を共通の一般的知識を用いて参酌するとしても、最初に提出された出願から直接的かつ明確に導き出せない情報が当該技術の熟練者に提示されないことを保証しなければならない。

例1 *363

補正クレームは、織機のハーネスのヘドルに関する。原クレームは、ヘドルの小穴が紡錘の形状を有する特定の実施態様との関連においてのみ開示されていた特徴を導入することにより限定された。この形状は、補正クレームには含まれていなかった。明細書の概要部分には、紡錘が楕円形など他の形状を有していてもよいとも記載されていた。したがって、拡大審判部は、補正は第123条(2)に基づき許容されるとの結論を下した(T 300/06)。

例3

クレーム1は、水分散可能かつ水洗可能な吸収性物品に関する。補正クレーム1は、第一及び第二の繊維状集合体のそれぞれが、湿組織であることを特定している。出願時の出願内容では、第一の繊維状集合体に関連して、他の特徴と組み合わせた湿組織に言及してい

³⁶³ 「欧州特許庁審査便覧(2012年6月)」JETRO ウェブサイト内、URL: <https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/link.html> [最終アクセス日: 2020年1月14日]

た(組織は開口部を備えている。組織には、原繊維が備わっているか、又は内在的に十分に多孔性を有している)。

第一の繊維状集合体は、出願時の出願内容において、湿組織として開示されており、これはクレーム1には存在しない他の特徴と組合せによってのみ成立するものであるので、補正は、出願時に開示された技術情報の一般化となり、したがって、出願時の出願内容を超えて拡張した主題を導入している(T 1164/04)。

例4

原クレーム1は、少なくとも1のロジン化合物、少なくとも1のポリマー及び1の防汚剤から成る塗料組成物に関する。

補正後、少なくとも1のロジン化合物、少なくとも1のポリマー及び1の防汚剤から成る塗料組成物の調剤方法に関連して新規のクレームが導入された。その方法の根拠は、例だけであった。審判部は、溶液の中には、追加されたロジンの量が極めて低いものがあり、一方、他の溶液では、極めて高かったとの見解を示した。

当該技術の熟練者に観測された変形が塗料組成物を作成するために不可欠でないことを示す記載が明細書中に一切なかったため、補正クレームの主題は、許容されない例の一般化であるとみなされた(T 200/04)。

例5

原クレーム1は、共有メモリ、ディレクトリ及びシリアル化ポイントから成る多重処理システムに関する。シリアル化ポイントは、機能的な文言に規定されている。クレーム1は、キャッシュコヒーレンスストラテジーの一部として明細書中に取り上げられている特徴を追加することにより補正された。審判部は、取り込まれた特徴が、それ自体として開示されてはいるが、恣意的に、キャッシュコヒーレントなメモリアクセス・アーキテクチャの全体的な開示からは切り離されていたと判断した。その機能は、キャッシュコヒーレンスを達成するために不可欠であると提示されてはいたが、少なくとも1つの特徴が削除された。したがって、補正クレーム1は、原出願には直接かつ明確には導き出せない(T 166/04)。

資料2 EPO 審決集(第9版) 第II章 E.補正 1.9 中間一般化

Case Law of the Boards of Appeal*³⁶⁴

II. PATENT APPLICATION AND AMENDMENTS

E. Amendments

1.9 Intermediate generalization

According to established case law (as summarised e.g., in T 219/09 or T 1944/10), it will normally not be allowable to base an amended claim on the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination, e.g. a specific embodiment in the description (T 1067/97, T 714/00, T 25/03, T 2095/12).

Amended subject-matter that amounts to a generalisation of a particular embodiment disclosed in the original application but is still more specific than the original definition of the invention in general terms is often called an "intermediate generalisation" (see e.g. T 461/05, T 191/04; see also T 2311/10) and sometimes an "intermediate restriction" (see T 461/05, T 879/09, T 2537/10). Other decisions understand "intermediate generalisation" to refer to an undisclosed – and thus unallowable – combination of selected features lying somewhere between an originally broad disclosure and a more limited specific disclosure (T 1408/04). An intermediate generalisation is different from a simple generalisation (as e.g. in T 910/03, T 404/03), since in the former case a definition of the invention in general terms forms part of the original disclosure (T 461/05).

In T 1238/08 the board observed that it would be contrary to the purpose of Art. 123(2) EPC to allow undisclosed intermediate generalisations only because the application as originally filed had not been drafted to contain appropriate fall-back positions.

An intermediate generalisation is justified only in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship among the features of the specific combination (see e.g. T 1067/97, T 25/03, T 1561/14, T 2003/14) or if the extracted feature is not inextricably linked with those features (see e.g. T 714/00, T 2154/11 and T 2287/11). See also e.g. T 2095/12, T 2489/13 and T 152/16 referring to both criteria, and the abstracts on T 1500/07 and T 500/11 below.

The board in T 962/98 held that an intermediate generalisation was admissible only if the skilled person could recognise without any doubt from the application as filed that those characteristics were not closely related to the other characteristics of the working example and applied directly and unambiguously to the more general context (often cited, see e.g. T 144/08, T 313/09, T 879/09, T 2185/10, T 2489/13). In other words, in

³⁶⁴ 「Case Law of the Boards of Appeal(9th edition, July 2019)」EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_ii_e_1_9.htm [最終アクセス日: 2020年1月14日]

order to be acceptable, this intermediate generalisation had to be the result of unambiguous information that a skilled person would draw from a review of the example and the content of the application as filed.

In T 1906/11 the board emphasised that classifying an amendment as an "intermediate generalisation" or otherwise, for example as an "omission of an originally claimed feature" or a "multiple selection from two groups of alternative features" did not permit, as such, the drawing of any conclusion about the allowability of this amendment under Art. 123(2) EPC. According to that decision, the only relevant question would be whether a skilled person faced with the amended version of the application or patent, as compared to a skilled person having seen only the version originally disclosed, would derive from that amended version any additional technically relevant information. Only if such additional information was derivable can there be an infringement of Art. 123(2) EPC (cited in T 802/13). In T 248/12 the board stated that in respect of the "technical relevance" of the added information, case T 1906/11 could not be understood to define a new standard for judging amendments with respect to Art. 123(2) EPC since this would be at odds with the "gold standard" in G 2/10, OJ 2012, 376. See also T 1791/12 where the board considered that no divergent interpretations of the principles contained in G 2/10 for judging amendments were apparent in T 1906/11. The board in T 1471/10 considered that the ultimate standard for assessing compliance with the requirements of Art. 123(2) EPC in the case of an intermediate generalisation remains the "gold standard" (as set out in chapter II.E.1.3.1; see also T 2392/10, T 1791/12).

In T 2311/10 the board held that, in the case of an intermediate generalisation, the three-point or essentiality test was unhelpful or even misleading. See also T 1840/11, T 2095/12 and T 2489/13. On the three-point or essentiality test in general see in this chapter II.E.1.4.4 above.

According to the appellant in case T 99/09, the added feature was to be regarded as an invisible term without any additional technical content. The board observed that the feature had been disclosed in the application as filed only in combination with other structural or functional features. It was never disclosed in isolation. The application as filed provided no basis for a generalisation. Furthermore, the board pointed out that this feature had a generally established technical meaning in the relevant field. Finally, the board concluded that the term in question, although vague, did make a technical contribution to the claimed subject-matter and could not be regarded as "invisible" (in breach of Art. 123(2) EPC).

In T 284/94 (OJ 1999, 464) the board stated that an amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific

embodiment was not allowable under Art. 123(2) EPC 1973 if it was not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provided a complete solution to a technical problem unambiguously recognizable from the application (see also T 1644/11).

In T 25/03 the board concluded that since claim 1 resulted from the extraction of isolated steps from the specific combination (here a sequence of steps) disclosed as essential for obtaining the desired result in the embodiment of Figure 4, and since the appellant had not referred to other parts of the application as filed that could support the proposed amendment, and no such parts had been identified by the board, claim 1 as amended in accordance with the first auxiliary request did not meet the requirements of Art. 123(2) EPC 1973.

In T 582/91, the respondent (opponent) was of the opinion that when restricting a granted claim by introducing subject-matter from the dependent claims all the features of the dependent claims in question should be incorporated in the new independent claim. Contrary to this opinion the board considered that one feature of a dependent claim could be readily combined with a preceding independent claim as long as the skilled person recognised that there was clearly no close functional or structural relationship between the one feature of that dependent claim and its other features, or between that one feature and the teaching of other dependent claims referred to in that dependent claim. If this was the case, no objections under Art. 123(2) EPC 1973 arose (see also T 938/95; and T 288/89 which concerns the combination of an independent claim with a dependent claim, without including the features of the higher dependent claim).

In T 1408/04 a specific selection had been made in amended claim 1 from the broad range of topsheet/backsheet structures within the scope of claim 1 as granted. The board considered that, to avoid an intermediate generalisation (i.e. an undisclosed combination of selected features lying somewhere between an originally broad disclosure and a more limited specific disclosure), all the necessary features of the specific selection must be included in the claim. The selection in this case came from the drawings, which, however, also showed a particular (albeit commonly used) type of topsheet/backsheet connection. This particular connection was lacking in the claim. Thus an intermediate generalisation was present. With regard to the third auxiliary request, the board considered that the particular definition of the topsheet/backsheet sealed connection was not a generalisation of the content of the originally filed application. The skilled person would immediately realise that the specific topsheet/backsheet sealed configuration as shown in Figures 1 to 3 was generally applicable also to other aspects of the invention and was not limited only to the set of

features shown in these Figures. The other elements present in these Figures were not inextricably linked to the topsheet/backsheet sealed configuration, as also confirmed by the description, which categorised these features as optional.

In T 461/05 the board found that claim 4 as amended defined subject-matter which was less general than that defined by claim 1 in the original version but more general than the particular embodiment corresponding to case 2a as disclosed in the description and the subject-matter of claim 6 as originally filed. Claim 4 thus represented a generalisation, also referred to in patent jargon as an intermediate generalisation. The expression intermediate generalisation conveyed the idea that the amended subject-matter was a generalisation of a particular embodiment, disclosed in the original application, which was at an intermediate point between that particular embodiment and the definition in general terms of the invention as originally disclosed. In the case at issue the amendment comprised the omission of certain characteristics of the combination of features of the particular embodiment. The board held that the provisions of Art. 123(2) EPC 1973 precluded such an amendment only where the amendment presented the skilled person with new information which did not follow directly and unambiguously from the application as originally filed. A restriction of a claim by adding a number of features from a particular embodiment originally disclosed did not in itself introduce such new information. By contrast, the omission of the remaining features of the embodiment would introduce new information if the omitted features were necessary to carry out the particular embodiment of the invention. In this case, the omission of these features would present the skilled person for the first time with the information that, contrary to what had originally been disclosed, these features were not necessary in order to carry out the particular embodiment of the invention. The board saw no reasons why these omitted features would be necessary to carry out the invention. Therefore, claim 4 as amended was in conformity with Art. 123(2) EPC.

In T 1387/05 the parent application disclosed two different branches of video signal transmission. The appellant's (applicant's) argument was based on the underlying understanding that the parent application disclosed two distinct branches as alternatives, and that the claims of the divisional application at issue concerned only the first branch. The board stated, however, that the parent application did not directly and unambiguously present alternative apparatuses corresponding to these two alternative branches. Instead it disclosed a recording/reproducing processing apparatus with the functionality that a broadcast wave might be transmitted and/or received. The board accepted the appellant's argument that decision G 1/06 (OJ 2008, 307) did not state that subject-matter had to be separately derivable from what was disclosed in each of the preceding applications as filed. However, this did not mean that features which were disclosed in a given context might be claimed in a different context or specific

features might be generalised without a proper basis in the parent application as filed. As the same principles were to be applied for both Art. 76(1) EPC and Art. 123(2) EPC 1973, it followed that it was normally not allowable under Art. 76(1) EPC 1973 to extract features from a set of features which were originally disclosed only in combination in a parent application and to claim such extracted features in a divisional application isolated from their context, namely the combination disclosed in the parent application.

In the consolidated cases T 1500/07, T 1501/07 and T 1502/07, the board applied the established case law of the boards of appeal concerning Art. 123(2) EPC to the case of Art. 76(1) EPC 1973. The board stressed that where newly claimed subject-matter was based on the extraction of features in isolation from a set of features originally disclosed in combination (e.g. in a specific embodiment in the description) the criterion that this subject-matter had to be directly and unambiguously derivable by the skilled person from the original disclosure was met, if there was no clearly recognizable functional or structural relationship between the features, i.e. when they were not inextricably linked. What is decisive is determining which specific combinations of features were originally taught by the parent, and whether the skilled person recognises immediately and unequivocally from the totality of the disclosure when read contextually and using his common general knowledge that, and which, certain features are incidental to the proper functioning of these specific embodiments, and that these can be dispensed with without consequence for the remaining features. In the case before the board, the fact that the claimed features were not given any special prominence, and that they were functionally and structurally bound to the other, remaining features indicated that these criteria were not met.

In T 273/10 the proposed amendments consisted of adding to the subject matter of claim 1 characteristics derived from a particular embodiment but, at the same time, omitting other characteristics which had been described in close combination with those added. Referring to the boards' case law, in particular that established in T 461/05, the board concluded that, in the case before it, the omission of the characteristics from the claimed subject matter was contrary to Art. 123(2) EPC since there was no indication in the application as filed that they served no purpose, were optional or could be replaced by other technically equivalent means.

In T 879/09 the board stated that a patent application described an invention in general terms together with one or more detailed embodiments. In order to overcome an objection of lack of novelty and/or inventive step the applicant often adds some but not all the features from the detailed embodiments to the general disclosure. This results in an object that lies between the original general disclosure and the detailed embodiments. Such an intermediate restriction or generalisation is permissible under Art. 123(2) EPC

only if the skilled person would recognise without any doubt from the application as filed that characteristics taken from a detailed embodiment were not closely related to the other characteristics of that embodiment and applied directly and unambiguously to the more general context (T 962/98). The test mentioned above was fulfilled, since the omitted features were not related to solving the problem addressed by the invention.

In T 500/11 the amendment in claim 1 at issue corresponded to the restriction of the range "between 50 to 10000 ppm of chromium" by the lower end value of 550 ppm. It was uncontested that there was a literal basis for this specific value in example 3 of the patent, however not in combination with the other features of amended claim 1. The question to be answered was whether the feature "550 ppm Cr" was inextricably linked to the other features defined in the relevant example of the patent. The board observed that all the features were parameters which might be varied individually and each of these variations would necessarily lead to a different result on the selectivity to TCS. If the feature "550 ppm chromium" was inextricably linked to specific other parameters of example 3, this would mean that the selectivity to TCS would only be achieved in the definite combination of "550 ppm chromium" with the specific other parameters of example 3. This, however, was manifestly not the case here. In the case at issue the aim of the invention – namely increasing the selectivity to TCS – was merely achieved by the addition of selected amounts of chromium to silicon and thus this feature was not "closely related to the other characteristics of the working example and applies directly and unambiguously to the more general context" as required in T 962/98. The current decision was also in line with T 273/10. It followed that the picking out of the value 550 ppm was plainly acceptable in the case at issue, with the consequence that the requirements of Art. 123(2) EPC were fulfilled. (For cases when a range is formed by taking an isolated value from an example, see also chapter II.E.1.5.2 "Forming a range with isolated value taken from example").

On the issue dealt with in this section, see also T 1004/01 (summarised above in this chapter II.E.1.5.2 "Forming a range with isolated value taken from example"), T 166/04, T 200/04, T 311/04, T 191/04, T 1164/04, T 98/05, T 876/05, T 300/06, T 1250/06, T 1001/01, T 1407/06, T 911/06, T 582/08, T 1582/08, T 1397/09, T 2085/09, T 88/10, T 2172/11, T 266/12, T 1587/12, T 2095/12, T 163/13, T 1162/13, T 802/13, T 2489/13, T 389/13.

(仮訳) EPO 審決集

II. 特許出願及び補正

E. 補正

1.9 中間的一般化

確立された審決例 (T 219/09、T 1944/10 等にて要約) によると、原則として、補正後クレームは、出願当初に単なる組み合わせによって開示された一連の要素 (例えば明細書に記載された具体的な実施形態の一つ) から一部を切り離して抽出したものを基礎としてはならないとされている (T 1067/97、T 714/00、T 25/03 及び T 2095/12)。

出願時の願書にて開示された特定の実施形態の上位概念にあたるが、発明の当初の定義よりは全体的に限定された主題の補正は、一般に「中間的一般化」と呼ばれる (T 461/05、T 191/04 等を参照。また、T 2311/10 を参照)。また、「中間限定」と呼ばれることもある (T 461/05、T 879/09 及び T 2537/10)。また、「中間的一般化」を、当初の広範な開示事項とそれより限定された具体的な開示事項との中間にある、開示されていない (従って許容されない) 選択された特徴の組み合わせとして捉えているものもある (T 1408/04)。中間的一般化は、単なる上位概念化とは異なる (T 910/03 及び T 404/03 参照)。単なる上位概念化の場合には、発明の全般的な限定は当初開示事項の一部とみなされるためとされる (T 461/05)。

T 1238/08 では、審判部は、当初出願時の願書に適切なフォールバックのポジションの記載がなかったという理由のみにより、開示されていない中間的一般化を認めるのは EPC 第 123 条(2)の趣旨に反すると指摘している。

中間的一般化が妥当と認められるのは、特定の組み合わせの特徴の間に、明らかに認識可能な機能的又は構造的な関係がない場合 (例えば、T 1067/97、T 25/03、T 1561/14、T 2003/14 を参照)、あるいは、抽出された特徴がこれらの特徴と密接不可分なものでない場合 (例えば、T 714/00、T 2154/11、T 2287/11 等) に限られる。これらの両方の基準に言及した審決例として、T 2095/12、T 2489/13、T 152/16 を参照のこと。また、下記の T 1500/07 及び T 500/11 の要約も参照のこと。

審判部は、T 962/98 において、当業者が、出願当時の願書をもとに、これらの特徴が実施形態の他の特徴と密接に関連しておらず、かつより一般的な文脈に直接かつ明白にあてはまることか疑いの余地なく認識できる場合に限り中間的一般化が許されるとしている (これは多数の審決で引用されている。T 144/08、T 313/09、T 879/09、T 2185/10 及び T 2489/13 を参照のこと)。すなわち、中間的一般化が許容されるためには、当業者が出願当時の実施形態と願書の記載内容から導き出すことのできる明らかな情報に基づくものであることが必要である。

審判部は、T 1906/11 において、補正が「中間的一般化」(「当初クレームされた特徴の削除」、「2つの選択的なグループの特徴からの選択」など) として位置づけられるとしても、そのこと自体から、その補正が EPC 第 123 条(2)に基づき許容されるか否かの結論を導き出すものではない、と強調している。この審決では、問題となるのは、補正後の願書又は

特許に接した当業者が、出願当初の開示事項しか見ていない当業者と比較して、その補正後バージョンから技術的関連性のある情報を追加的に導き出せるかどうかであるとしている。EPC 第 123 条(2)違反が成立しうるのは、このような追加的情報が導き出せる場合に限られる。(T 802/13 にて引用)。T 248/12 では、審判部は、追加的情報の「技術的関連性」に関して、審決例 T 1906/11 は G 2/10 (OJ 2012, 376) の「究極の基準 (gold standard)」と整合せず、従って EPC 第 123 条(2)の補正の新たな判断基準を定立するものと解釈することはできない、と述べている。T 1791/12 も参照のこと (審判部は、審決例 G 2/10 において示された補正判断原則から離れた解釈は T 1906/11 には見当たらないと判示している)。審判部は、T 1471/10 において、中間的一般化が EPC 第 123 条(2)の要件を具備しているかどうかを判断する最終基準が「究極の基準」であるとしている (チャプターII.E.1.3.1 を参照。T 2392/10, T 1791/12 も参照のこと)。

T 2311/10 では、審判部は、中間的一般化の場合には、3つのポイントすなわち不可欠性基準 (essentiality test) が、役に立たないかまたは誤解を招くことさえあると述べている。T 1840/11, T 2095/12, T 2489/13 も参照のこと。3つのポイントすなわち必須性基準の概要については、上記チャプターII.E.1.4.4 を参照。

T 99/09 では、審判請求人が、追加の特徴は隠れた記載 (invisible term) とみなすべきであって、技術的内容の追加ではないと主張した。審判部は、審判の対象となった特徴について、出願当初の願書においては他の構造的又は機能的特徴との組み合わせで開示されていたに過ぎず、切り離して開示されたものではないため、従って出願当初の願書は中間的一般化の根拠とはならないと判示した。さらに、この特徴は当該分野において一般的に普及している技術的意味を有するものだと指摘した。そして、最終的には、この審判で争われた表現は、曖昧ではあるが、クレームされた主題に対して技術的貢献をなすものであって、従って「隠れた記載」とはいえない (すなわち EPC 第 123 条(2)違反である) と結論づけた。

さらに、T 284/94 (OJ 1999, 464)では、特定の実施形態の記載から切り離して抽出された技術的特徴を導入することによるクレーム補正は、補正後クレームの主題が願書から明白に認識できる技術的課題の完全な解決方法であることを、当業者が当初の出願書類から疑いの余地なく明らかに読み取れない限り、1973年 EPC 第 123 条(2)に基づき許容されるものではないとの審決が下された (T 1644/11 も参照のこと)。

T 25/03 では、クレーム 1 が、図 4 の実施形態の望ましい成果を得るために不可欠なものとして開示された特定の組み合わせ (ここでは連続したステップ) からあるステップを切り離して抽出した結果得られたものであり、審判請求人が出願当初の願書記載のうち補正の根拠となるような他の箇所而言及しておらず、かつ、その箇所が審判部には不明である以上、第一予備的請求による補正後のクレーム 1 は 1973年 EPC 第 123 条(2)の要件を満たさない、との結論が下された。

T 582/91 では、被申立人（異議申立人）が、従属クレームの中から主題を導入することにより、特許付与されたクレームを限定する場合には、その従属クレームのすべての特徴を、新たな独立クレームに組み込むべきであるとの意見を述べた。この意見に反して、審判部は、従属クレームの一の特徴がその前の独立クレームに十分に組み込まれているといえるためには、その従属クレームの当該一の特徴とその他の特徴との間、又は当該一の特徴とその従属クレームで言及される他の従属クレームの教示（teaching）との間に、密接な機能的又は構造的な関係がないことが当業者に明白に認識可能でなければならないと判示した。この基準に該当するのであれば、1973年 EPC 第123条(2)に基づく異議事由は解消することになる（T 938/95 及び T 288/89 参照。T 288/89 は、独立クレームと、上位概念の従属クレームの特徴を含んでいない従属クレームの組み合わせを取り扱った審決例である）。

T 1408/04 では、補正後のクレーム1が、特許付与されたクレーム1の広範囲のトップシート・バックシート構造をもとに、選択的特定が行われた。審判部の判断では、中間的一般化（出願当初の広範な開示事項と、それより限定された具体的な開示内容との間に位置する限定的要素の、開示されていない組み合わせ）を回避するためには、クレームにはその選択的特定のすべての特徴が含まれていなければならないとされた。このケースでの選択は、特定の種類の（一般に普及してはいるが）トップシート・バックシートのコネクションを表示した図面をもとに行われたものであった。クレームには、この種類のコネクションは記載されていなかったため、中間的一般化であると判断された。3番目の予備的請求に関しては、審判部は、トップシート・バックシートの密封されたコネクションを具体的に限定したものは、出願当初の願書の記載内容の抽象化にはあたらないと判断した。当業者であれば、図1から3までに表示されたトップシート・バックシートの密閉コネクションの構造が、発明の他の要素にも一般にあてはまるものであり、これらの図に示された一連の特徴に限られるものではないことが直ちに分かると思われる。また、明細書ではこれらの特徴は選択的なものとされていることから確認されるように、図で示されたこれらの他の要素は、トップシート・バックシートの密閉コネクションと密接不可分なものではない。

T 461/05 では、審判部は、補正後のクレーム4が、出願当初のクレーム1の記載よりは抽象性が低いが、明細書で開示された例 2a に対応する実施形態と出願当初のクレーム6 発明よりは抽象性の高い発明を記載したものであると認定した。すなわち、クレーム4は一般概念化（特許専門用語でいう中間的一般化）とされた。この「中間的一般化」という表現は、補正後の発明が、出願当初の願書に記載した特定の実施形態の上位概念化であって、その実施形態と、当初開示された発明の一般的な記載の限定との中間点にあたるという考えを表している。同事件では、補正が、特定の実施形態の複数の特徴の組み合わせのうち、一定の特徴をいくつか削除したものであった。審判部は、1973年 EPC 第123条(2)の規定がこのような補正を禁じているのは、補正が、当業者に対して新規情報を示すものであり、出願当初の願書の記載から直接的かつ明白に導かれるものでない場合に限られると述べた。当初開示された実施形態から取り出した要素を加えることによるクレームの限定そ

れ自体は、そのような新規事項を追加するものとはいえない。これとは異なり、実施形態の残りの特徴を削除することは、その削除された特徴が発明の特定の実施形態を実現させるために必要なものであれば、新規事項の導入にあたる。同事件では、これらの要素の削除は、その情報に初めて接した当業者に、これらの要素が、当初開示事項とは異なり、発明の特定の実施形態の実現化に不必要であったかのような印象を与えるものとされた。審判部には、これらの削除された特徴が発明の実施に必要であるという理由は見当たらず、従って、補正後のクレーム4はEPC第123条(2)の要件を充たしていると判示された。

T 1387/05 では、親出願に、二つの異なるビデオ信号送受信のブランチが開示されていた。審判請求人(出願人)の主張は、親出願で開示されていた二つの異なるブランチは選択的なものであり、争われている分割出願のクレームは1つ目のブランチのみに関連するという見解に基づくものであった。しかし、審判部は、親出願は放送波を送受信する機能を備えた録音・再生プロセス装置を開示したものであり、これらの二つの選択的なブランチに相当する選択的な装置が直接的かつ明白に示されていないと判断した。審判請求人は、審決例 G 1/06 (OJ 2008, 307) について、発明が、出願当初の願書それぞれの開示事項から別個に取り出せることを求める内容ではないと主張し、審判部はこれを受け容れた。しかし、これは、当初の親出願に適切な根拠もないのに、一定の文脈で開示された特徴が別の文脈でクレーム可能であるとか、特徴の上位概念化が可能であるということの意味するものではない。EPC 第76条(1)及び1973年EPC第123条(2)の両方に同じ原則を適用すべきことから、親出願において当初組み合わせで開示されたに過ぎない一連の要素から要素を抜き出し、また、その抜き出した要素を分割出願においてその内容(親出願で開示された組み合わせ)とは別の文脈でクレームするのは、1973年EPC第76条(1)に基づき原則として認められない。

併合事件 T 1500/07, T 1501/07 及び T 1502/07 では、審判部は、EPC 第123条(2)に関する確立された審決例を、1973年EPC第76条(2)に関する事件に適用した。審判部は、新規でクレームされた発明が、当初は組み合わせで開示されたに過ぎない一連の要素(明細書の特定の実施形態等)からの抜き出しをもとにしている場合には、要素の間に明らかに認識可能な機能的又は構造的な関係がなければ(すなわち、密接不可分なものでなければ)、この発明が当初開示事項から当業者が直接的かつ明白に導き出せるものでなければならぬという基準は充足されると強調した。決定的な要因となるのは、特許における特定の要素の組み合わせのうち当初から教示されていたものはどれかという点と、当業者が文脈を考慮して通常常識に基づいて接した場合に、特定の要素がこれらの特定の実施形態の正しい機能性に付随するか否かとそのような要素の内容や、これらが残りの要素の帰結にかかわらず代替可能であるかが直接かつ明白に開示事項の全体から把握可能かという点である。この事件では、クレームされた要素が特別の顕著性を与えられなかったこと、それらが他の残りの要素と機能的及び構造的に結合されていたことから、これらの基準は満たされないものと判断された。

T 273/10 では、要求された補正が、特定の実施形態から得られた特徴をクレーム 1 の発明に追加すると同時に、追加された要素と密接に組み合わせて記載された他の特徴を削除するものであった。審判部は、審決例（特に T461/05 で確立された審決例）に言及しつつ、出願当初の願書には、それらの特徴が何らの目的にも貢献するものではないこと、選択的なものであること又は他の技術的に同等な手段をもって代替可能であることの記載がなかったことから、クレームされた発明から当該特徴を削除するのは EPC 第 123 条(2)に反すると認定した。

T 879/09 では、審判部は、係争対象の特許出願においては発明が一般的な表現で記載され、具体的な実施形態が付されていると認定した。出願人は、新規性及び／又は進歩性の欠如による拒絶理由を解消するため、一般的な開示事項に対して、具体的な実施形態から取った一部（全部ではない）の要素を何度も追加した。この結果、主題が、出願当初の一般的な開示と具体的な実施形態の中間に位置するものとなった。このような中間的限定すなわち上位概念化が EPC 第 123 条(2)に基づき許容されるのは、当業者が、出願当時の願書をもとに、具体的な実施形態から取り出された特徴がその実施形態の他の特徴と密接に関連しておらず、より一般的な文脈に直接かつ明白にあてはまることが疑いの余地なく認識できる場合に限るとされている（T 962/98）。削除された特徴は、発明が解決しようとする課題とは関連性がないことから、上記の基準は充たされている。

T 500/11 においては、クレーム 1 に対する補正は、「クロミウムの値が 50ppm から 10000ppm まで」とあった範囲のうち最低数値を 550ppm とする縮減であった。この数値について、特許の実施形態 3 に根拠となる記載があることは争いがなかったが、この記載は補正後クレーム 1 の他の特徴と組み合わせられたものではなかった。問題となったのは、「クロミウムの値が 550ppm」という特徴が、特許の該当実施形態に明記された他の特徴と密接不可分なものであるかという点であった。審判部は、これらの特徴はすべてパラメーターであり、それぞれ個別に変化しうることを指摘した。「クロミウム値 550ppm」という特徴が、実施形態 3 のうち他のパラメーターと密接不可分であれば、「クロミウム値 550ppm」と、実施形態 3 の他の変数との確定的な組み合わせによってのみ、TCS の選択性が実現することになる。しかし、本件がこれに該当しないのは明らかであった。この事件では、発明の目的すなわち TCS の選択性を高めることが、限定された数量のクロミウムをシリコンに加えることで達成されたに過ぎず、従って、この特徴が、T 962/98 で求められているように「実施形態の他の特徴と密接に関連しており、また、より一般的な文脈に直接かつ明白にあてはまる」とはいえなかった。この審決は、T 273/10 にも沿ったものである。従って、550ppm という数値の取り出しは本事件では明らかに許容され、EPC 第 123 条(2)の要件は充たされた（実施形態から数値を取り出すことで範囲が形成されるケースについては、CHAPTER II.E.1.5.2「実施形態から切り離れた数値による範囲形成」を参照のこと）。

このセクションで取り上げた問題点に関しては、T 1004/01 (本チャプターII.E.1.5.2 で概要を紹介、「実施形態から切り離した数値による範囲形成」)、T 166/04、T 200/04、T 311/04、T 191/04、T 1164/04、T 98/05、T 876/05、T 300/06、T 1250/06、T 1001/01、T 1407/06、T 911/06、T 582/08、T 1582/08、T 1397/09、T 2085/09、T 88/10、T 2172/11、T 266/12、T 1587/12、T 2095/12、T 163/13、T 1162/13、T 802/13、T 2489/13、T 389/13 を参照。

資料3 EPO 審判部手続規則(RPBA) 2020年1月1日施行

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE (IN FORCE FROM 1 JANUARY 2020) *365

DECISION

In accordance with Rule 12c, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, the Boards of Appeal Committee adopts the following revised version of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal:

All terms and pronouns referring to persons in these Rules of Procedure apply irrespective of gender.

Article 1

Business distribution and composition

(1) The Presidium referred to in Rule 12b, paragraph 4, EPC, shall before the beginning of each working year draw up a business distribution scheme for the distribution among the Boards of Appeal of all appeals that may be filed during the year, designating the members who may serve on each Board and their respective alternates. The scheme may be amended during the working year.

(2) The Chair (Chairman or Chairwoman) of each Board shall, before the beginning of each working year, draw up a list of the cases in which the Board is likely to hold oral proceedings, issue a communication under Rule 100, paragraph 2, EPC, or issue a decision in written proceedings in that year. The President of the Boards of Appeal shall, before the beginning of each working year, publish the list of each Board.

(3) The Chair of each Board of Appeal shall determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme. The Chair shall designate himself or herself or a technically or legally qualified member as Chair in the particular appeal.

Article 2

Replacement of members

(1) A member or the Chair in a particular appeal shall be replaced if prevented from participating, particularly as a result of sickness, excessive workload, or commitments which cannot be avoided.

³⁶⁵ 「RULES OF PROCEDURE OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE(3 July 2019)」EPO ウェブサイト内、URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/\\$File/RPBA_2020_communication_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/$File/RPBA_2020_communication_en.pdf) , <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/rpba.html> [最終アクセス日: 2020年1月16日]

(2) A member or the Chair in a particular appeal wishing to be replaced shall inform the Chair of the Board of their unavailability without delay.

Article 3

Exclusion and objection

(1) If a Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection under Article 24 EPC which does not originate from the member concerned or from a party, then the procedure of Article 24, paragraph 4, EPC shall be applied.

(2) The member concerned shall be invited to present comments as to whether there is a reason for exclusion or objection.

(3) Before a decision is taken on the exclusion or objection, there shall be no further proceedings in the case.

Article 4

Procedural compliance

(1) The Chair of the Board shall for each appeal designate a member of the Board, who may also be the Chair of the Board, to consider the admissibility of the appeal.

(2) The Chair in the particular appeal or a member designated by the Chair of the Board shall ensure that the parties comply with these Rules of Procedure and with directions of the Board and shall propose action to be taken as appropriate.

Article 5

Rapporteurs

(1) For each appeal, the Chair of the Board shall designate a technically or legally qualified member of the Board, who may also be the Chair of the Board, as rapporteur. If appropriate in the light of the subject-matter of the case, the Chair of the Board may designate an additional rapporteur. The composition of the Board may be completed at a later stage, in accordance with Article 1, paragraph 3. The steps referred to in paragraphs 4 and 5 may not be taken until the composition of the Board has been completed in accordance with Article 1, paragraph 3.

(2) If an additional rapporteur is appointed, the steps referred to in paragraphs 3 to 5 shall be taken by the rapporteur and additional rapporteur jointly.

(3) The rapporteur shall carry out a preliminary study of the appeal and shall, subject to the direction of the Chair of the Board, assess whether the appeal should be given priority over, or should be treated together with, other appeals assigned to the rapporteur.

(4) The rapporteur shall draft communications on behalf of the Board, subject to the direction of the Chair in the particular appeal, and shall make the preparations for meetings of the Board and for oral proceedings.

(5) The rapporteur shall draft decisions.

(6) A rapporteur or additional rapporteur who considers that their knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions may draft these in one of the other official languages. The drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Board in the particular appeal.

Article 6

Registries

(1) Registries shall be established for the Boards of Appeal. Registrars shall be responsible for the discharge of the functions of the Registries. One of the Registrars shall be designated as head of the Registry.

(2) The Presidium referred to in Rule 12b, paragraph 1, EPC may entrust to the Registrars the execution of functions which involve no technical or legal difficulties, in particular in relation to arranging for inspection of files, issuing summonses to oral proceedings, notifications and granting requests for further processing of applications.

(3) The Registrar shall report to the Chair of the Board on the admissibility of each newly filed appeal.

(4) The Chair in the particular appeal shall designate a member of the Board or, with the agreement of the Chair of the Board, the Registrar, to draw up the minutes of the oral proceedings and of the taking of evidence.

Article 7

Interpreters

If required, the Chair in the particular appeal shall make arrangements for interpretation during oral proceedings, the taking of evidence or the deliberations of the Board.

Article 8

Change in the composition of a Board

(1) If the composition of a Board is changed after oral proceedings, the parties shall be informed that, at the request of any party, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board in the particular appeal have given their agreement.

(2) Each new member shall be bound to the same extent as the other members by an interlocutory decision which has already been taken.

(3) A member who is unable to act after the Board has already reached a decision on the appeal shall not be replaced. If the Chair in a particular appeal is unable to act, the member of the Board having the longer or longest service on the Boards of Appeal or, in

the case where members have the same length of service, the elder or eldest member, shall sign the decision on behalf of the Chair.

Article 9

Enlargement of a Board

If a Board consisting of two technically qualified members and one legally qualified member considers that the nature of the appeal requires that the Board should consist of three technically qualified members and two legally qualified members, the decision to enlarge the Board shall be taken at the earliest possible stage in the examination of that appeal.

Article 10

Consolidation and acceleration of appeal proceedings

- (1) If several appeals are filed from a decision, these appeals shall be dealt with in the same proceedings.
- (2) If appeals are filed from separate decisions but are clearly connected to each other and if they are to be examined by a Board in the same composition, that Board shall endeavour to deal with them one immediately after the other. The Board may, after having heard the parties, also deal with such appeals in consolidated proceedings.
- (3) On request by a party, the Board may accelerate the appeal proceedings. The request shall contain reasons justifying the acceleration and shall, where appropriate, be supported by documentary evidence. The Board shall inform the parties whether the request has been granted.
- (4) If a court or other competent authority in a Contracting State requests acceleration of the appeal proceedings, the Board shall inform the court or authority and the parties whether the request has been granted and when oral proceedings, if foreseen, are likely to take place.
- (5) The Board may accelerate the appeal proceedings of its own motion.
- (6) If the Board accelerates the appeal proceedings, it shall give the appeal priority over other appeals. The Board may adopt a strict framework for the proceedings.

Article 11

Remittal

The Board shall not remit a case to the department whose decision was appealed for further prosecution, unless special reasons present themselves for doing so. As a rule, fundamental deficiencies which are apparent in the proceedings before that department constitute such special reasons.

Article 12

Basis of appeal proceedings

- (1) Appeal proceedings shall be based on
 - (a) the decision under appeal and minutes of any oral proceedings before the department having issued that decision;
 - (b) the notice of appeal and statement of grounds of appeal filed pursuant to Article 108 EPC;
 - (c) in cases where there is more than one party, any written reply of the other party or parties to be filed within four months of notification of the grounds of appeal;
 - (d) any communication sent by the Board and any answer thereto filed pursuant to directions of the Board;
 - (e) minutes of any video or telephone conference with the party or parties sent by the Board.
- (2) In view of the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based.
- (3) The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete appeal case. Accordingly, they shall set out clearly and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed, amended or upheld, and should specify expressly all the requests, facts, objections, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be
 - (a) attached as annexes insofar as they have not already been filed in the course of the grant, opposition or appeal proceedings or produced by the Office in said proceedings;
 - (b) filed in any event to the extent that the Board so directs in a particular case.
- (4) Any part of a party's appeal case which does not meet the requirements in paragraph 2 is to be regarded as an amendment, unless the party demonstrates that this part was admissibly raised and maintained in the proceedings leading to the decision under appeal. Any such amendment may be admitted only at the discretion of the Board. The party shall clearly identify each amendment and provide reasons for submitting it in the appeal proceedings. In the case of an amendment to a patent application or patent, the party shall also indicate the basis for the amendment in the application as filed and provide reasons why the amendment overcomes the objections raised. The Board shall exercise its discretion in view of, inter alia, the complexity of the amendment, the suitability of the amendment to address the issues which led to the decision under appeal, and the need for procedural economy.
- (5) The Board has discretion not to admit any part of a submission by a party which does not meet the requirements in paragraph 3.
- (6) The Board shall not admit requests, facts, objections or evidence which were not admitted in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion or unless the circumstances of the appeal case justify their admittance.

The Board shall not admit requests, facts, objections or evidence which should have been submitted, or which were no longer maintained, in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the circumstances of the appeal case justify their admittance.

(7) Periods specified by the Board may exceptionally be extended at the Board's discretion upon a written and reasoned request, presented before the expiry of such period. The same applies *mutatis mutandis* to the period referred to in paragraph 1(c); however, this period may only be extended up to a maximum of six months.

(8) Subject to Articles 113 and 116 EPC, the Board may decide the case at any time after filing of the statement of grounds of appeal or, in cases where there is more than one party, after the expiry of the period referred to in paragraph 1(c).

Article 13

Amendment to a party's appeal case

(1) Any amendment to a party's appeal case after it has filed its grounds of appeal or reply is subject to the party's justification for its amendment and may be admitted only at the discretion of the Board.

Article 12, paragraphs 4 to 6, shall apply *mutatis mutandis*.

The party shall provide reasons for submitting the amendment at this stage of the appeal proceedings.

The Board shall exercise its discretion in view of, *inter alia*, the current state of the proceedings, the suitability of the amendment to resolve the issues which were admissibly raised by another party in the appeal proceedings or which were raised by the Board, whether the amendment is detrimental to procedural economy, and, in the case of an amendment to a patent application or patent, whether the party has demonstrated that any such amendment, *prima facie*, overcomes the issues raised by another party in the appeal proceedings or by the Board and does not give rise to new objections.

(2) Any amendment to a party's appeal case made after the expiry of a period specified by the Board in a communication under Rule 100, paragraph 2, EPC or, where such a communication is not issued, after notification of a summons to oral proceedings shall, in principle, not be taken into account unless there are exceptional circumstances, which have been justified with cogent reasons by the party concerned.

(3) Other parties shall be entitled to submit their observations on any amendment not held inadmissible by the Board *ex officio*.

Article 14

Interventions

Where, during a pending appeal, notice of intervention is filed, Articles 12 and 13 shall apply in so far as justified by the circumstances of the case.

Article 15

Oral proceedings and issuing decisions

(1) Without prejudice to Rule 115, paragraph 1, EPC, the Board shall, if oral proceedings are to take place, endeavour to give at least four months' notice of the summons. In cases where there is more than one party, the Board shall endeavour to issue the summons no earlier than two months after receipt of the written reply or replies referred to in Article 12, paragraph 1(c). A single date is fixed for the oral proceedings.

In order to help concentration on essentials during the oral proceedings, the Board shall issue a communication drawing attention to matters that seem to be of particular significance for the decision to be taken. The Board may also provide a preliminary opinion. The Board shall endeavour to issue the communication at least four months in advance of the date of the oral proceedings.

(2) A request of a party for a change of the date fixed for oral proceedings may be allowed if the party has put forward serious reasons which justify the fixing of a new date. If the party is represented, the serious reasons must relate to the representative.

(a) The request shall be filed in writing, reasoned and, where appropriate, supported by documentary evidence. The request shall be filed as soon as possible after the summons to oral proceedings has been notified and the serious reasons in question have arisen. The request should include a list of dates on which the requesting party is not available for oral proceedings.

(b) Reasons which may justify a change of the date for oral proceedings include:

(i) notification of a summons to oral proceedings in other proceedings before the European Patent Office or a national court received before notification of the summons to oral proceedings before the Board;

(ii) serious illness;

(iii) a death within the family;

(iv) marriage or formation of a similar recognised partnership;

(v) military service or other obligatory performance of civic duties;

(vi) holidays or business trips which have been firmly booked before notification of the summons to oral proceedings.

(c) Reasons which, as a rule, do not justify a change of the date for oral proceedings include:

(i) filing of new requests, facts, objections, arguments or evidence;

(ii) excessive work pressure;

(iii) unavailability of a duly represented party;

(iv) unavailability of an accompanying person;

(v) appointment of a new professional representative.

- (3) The Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of a party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case.
- (4) The Chair presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct.
- (5) When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chair shall state the final requests of the parties and declare the debate closed. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.
- (6) The Board shall ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary. Before the oral proceedings are closed, the decision may be announced orally by the Chair.
- (7) Where the decision on the appeal has been announced orally in accordance with paragraph 6, the reasons for the decision, or parts thereof, may, with the explicit consent of the parties, be put in writing in abridged form. However, where it has been indicated to the Board that a third party or a court has, in the particular case, a legitimate interest in the reasons for the decision not being in abridged form, they shall not be abridged. Where appropriate, the reasons for the decision in abridged form may already be included in the minutes of the oral proceedings.
- (8) If the Board agrees with the finding of the department which issued the decision under appeal, on one or more issues, and with the reasons given for it in the decision under appeal, the Board may put the reasons for its decision in abridged form in respect of that issue.
- (9) The Board shall issue the decision on the appeal in a timely manner.
- (a) Where the Chair announces the decision on the appeal orally in accordance with paragraph 6, the Board shall put the decision in writing and despatch it within three months of the date of the oral proceedings. If the Board is unable to do so, it shall inform the parties when the decision is to be despatched. The President of the Boards of Appeal shall also be informed thereof.
- (b) When a case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings but the Chair does not announce the decision on the appeal orally in accordance with paragraph 6, the Chair shall indicate the date on which the decision on the appeal is to be despatched, which shall not be later than three months after the closure of the oral proceedings. If the Board is unable to despatch the decision on the appeal by that date, it shall inform the parties of a new date or, in exceptional circumstances, shall issue a communication specifying the further procedural steps that will be taken.

Article 16 Costs

(1) Subject to Article 104, paragraph 1, EPC, the Board may on request order a party to pay some or all of another party's costs. Without limiting the Board's discretion, such costs include those incurred by any

- (a) amendment to a party's appeal case pursuant to Article 13;
- (b) extension of a period;
- (c) acts or omissions prejudicing the timely and efficient conduct of oral proceedings;
- (d) failure to comply with a direction of the Board;
- (e) abuse of procedure.

(2) The costs ordered to be paid may be all or part of those incurred by the receiving party and may, inter alia, be expressed as a percentage or as a specific sum. In the latter event, the Board's decision shall be a final decision for the purposes of Article 104, paragraph 3, EPC. The costs ordered may include costs charged to a party by its professional representative, costs incurred by a party itself whether or not acting through a professional representative, and the costs of witnesses or experts paid by a party but shall be limited to costs necessarily and reasonably incurred.

Article 17

Communications to the parties

- (1) In the written phase of proceedings, replies to requests and directions on matters of procedure shall be given by means of communications.
- (2) If a Board deems it expedient to communicate with the parties regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 18

Right of the President of the European Patent Office to comment

The Board may, of its own motion or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite the President to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments.

Article 19

Deliberation and voting

- (1) If the members of a Board are not all of the same opinion, the Board shall meet to deliberate regarding the decision to be taken. Only members of the Board shall participate in the deliberations; the Chair in the particular appeal may, however, authorise other officers to attend. The deliberations shall be secret.
- (2) During the deliberations of the Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chair, by that of the Chair last.

(3) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence, except that the Chair, even when rapporteur, shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

Article 20

Deviations from an earlier decision of any Board or from the Guidelines for Examination

(1) Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention given in an earlier decision of any Board, the grounds for this deviation shall be given, unless such grounds are in accordance with an earlier decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal according to Article 112, paragraph 1, EPC. The President of the European Patent Office shall be informed of the Board's decision.

(2) If, in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention from that provided for in the Guidelines for Examination, it shall state its grounds for doing so if it considers that the decision will be more readily understood in the light of such grounds.

Article 21

Deviation from an earlier decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal according to Article 112, paragraph 1, EPC, the question shall be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Article 22

Referral of a question to the Enlarged Board of Appeal

(1) If a question is to be referred to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112, paragraph 1, EPC, a decision to this effect shall be taken by the Board.

(2) The decision shall contain the items specified in Rule 102, sub-paragraphs (a), (b), (c), (d) and (f), EPC and the question which the Board refers to the Enlarged Board of Appeal. The context in which the question arose shall also be stated.

(3) The decision shall be communicated to the parties.

Article 23

Binding nature of the Rules of Procedure

These Rules of Procedure shall be binding upon the Boards of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention.

Article 24

Entry into force

(1) The revised version of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (the revised version) shall enter into force on 1 January 2020.

(2) Subject to Article 25, the version of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal valid until that time shall cease to be in force upon entry into force of the revised version.

Article 25

Transitional provisions

(1) The revised version shall apply to any appeal pending on, or filed after, the date of the entry into force, subject to the following paragraphs.

(2) Article 12, paragraphs 4 to 6, of the revised version shall not apply to any statement of grounds of appeal filed before the date of the entry into force and any reply to it filed in due time. Instead, Article 12, paragraph 4, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in the version valid until the date of the entry into force shall continue to apply.

(3) Where the summons to oral proceedings or a communication of the Board under Rule 100, paragraph 2, EPC has been notified before the date of the entry into force, Article 13, paragraph 2, of the revised version shall not apply. Instead, Article 13 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in the version valid until the date of the entry into force shall continue to apply.

Done at Munich, 4 April 2019

For the Boards of Appeal Committee

The Chairman

Roland GROSSENBACHER

(仮訳) EPO 審判部手続規則(2020年1月1日施行)

決定

欧州特許条約施行規則の規則 12c 第 2 項の規定に従って、審判部委員会は、次に掲げる改訂された審判部手続規則を採択する。

この手続規則において人を指すすべての用語及び代名詞は、性別にかかわらず適用される。

第1条

業務の配分及び構成

(1) EPC 規則 12b 第 4 項の幹部会は、各事業年度の開始前に、年間に提出されるすべての審判請求を審判部内で割り当てるために職務割当計画を作成し、各審判部に勤務する構成員及びその代替の構成員を指名する。この計画は、当該事業年度中に変更することができる。

(2) 各審判部の審判長は、各事業年度の開始前に、審判部が口頭手続を開催する可能性の高い事案の一覧を作成し、EPC 規則 100 第 2 項の規定に基づく通知を発行し、又はその事業年度に書面手続において決定を出す。審判部長官は、各事業年度の開始前に、各審判部の一覧を公表する。

(3) 各審判部の審判長は、特定の事案のそれぞれについて業務配分方式に従って審判部の構成を決定する。審判長は、自身又は技術構成員若しくは法律構成員を特定の審判の議長に指名する。

第2条

構成員の代理

(1) 構成員又は特定の審判の議長は、特に避けることのできない疾病、過大な業務量又は約束 (commitment) の結果として参加を阻止された場合は、代理を置く。

(2) 代理を置くことを希望する構成員又は特定の審判の議長は、審判部の審判長に対し、遅延なくその欠席について通知する。

第3条

除斥及び忌避

(1) 審判部が、関係する構成員又は当事者に由来しない EPC 第 24 条に基づく除斥及び忌避に該当する可能性のある理由があることを認識する場合、EPC 第 24 条第 4 項の手続が適用される。

(2) 関係する構成員は、除斥又は忌避の理由があるかどうかについて意見を示すことを要請される。

(3) 除斥又は忌避に関して決定が下されるまでは、その事案の手続は続行されない。

第4条

手続の遵守

- (1) 審判部の審判長は、審判の受容可能性を検討するために、各審判について審判部の構成員（審判部の審判長であってもよい）を指名する。
- (2) 特定の審判の議長又は審判部の審判長によって指名された構成員は、当事者が手続規則及び審判部の指示を守ることを確保し、必要に応じて取るべき措置を提案する。

第5条

報告官

- (1) 各審判について、審判部の審判長は、審判部の技術又は法律資格を有する構成員（審判部の審判長であってもよい）を報告官に指名する。事案の主題に鑑みて適切である場合、審判部の審判長は、追加の報告官を指名することができる。第1条第3項の規定に従って、審判部の構成は、事後の段階で完了することができる。第4項及び第5項に定める措置は、第1条第3項に従って審判部の構成を完了するまでは、行ってはならない。
- (2) 追加の報告官が任命された場合、第3項から第5項に定める措置は、報告官及び追加の報告官が共同で行う。
- (3) 報告官は、審判について予備的調査を行い、審判部の審判長の指示に従って、当該審判が報告官に割り当てられた他の審判に優先されるべきであるかどうか、又はそれと共に扱われるべきかどうかを評価する。
- (4) 報告官は、特定の審判の議長の指示に従って、審判部に代わり通知を起草し、審判部の会議及び口頭手続の準備を行う。
- (5) 報告官は、決定を起草する。
- (6) 手続言語についての自らの知識が通知又は決定の起草には不十分であると判断する報告官又は追加の報告官は、他の公用語のいずれかによりこれらを起草することができる。草稿は、欧州特許庁が手続言語に翻訳し、翻訳文は報告官又は特定の審判を担当する審判部の別の構成員が確認する。

第6条

記録課

- (1) 記録課は、審判部のために設置される。記録官は、記録課の職務の履行に責任を負う。記録官の一人を記録課の長に指名する。
- (2) EPC 規則 12b 第1項の幹部会は、特にファイル閲覧の手配、口頭手続への召喚状の発行、出願手続の続行の通知及びその請求の許可に関連して、技術上又は法律上の問題を伴わない職務の履行を記録官に委ねることができる。
- (3) 記録官は、新規に提出された各審判の受容可能性について審判部の審判長に報告する。
- (4) 特定の審判の議長は、口頭手続及び証拠調べの調書を作成する者として審判部の構成員、又は審判部の審判長と合意の上で記録官を指名する。

第7条

通訳

必要がある場合、特定の審判の議長は、審判部の口頭手続、証拠調べ又は審議において通訳を手配する。

第8条

審判部の構成の変更

- (1) 口頭手続後に審判部の構成を変更する場合、いずれかの当事者の請求により、新規の構成の審判部において新たな口頭手続が開催される旨を両当事者に通知する。新規構成員による要請がある場合及び特定の審判を担当する審判部の他の構成員がそれを承諾した場合にも新たな口頭手続が開催される。
- (2) 新規構成員はそれぞれ、他の構成員と同じ範囲で、既に出されている中間決定に拘束される。
- (3) 審判について審判部が既に決定を出した後に行為することのできない構成員は交代してはならない。特定の審判の議長が行為できない場合、審判部での職務期間がより長い若しくは最も長い構成員、又は構成員の職務期間が同じである場合は、より年長の又は最も年長の構成員が、議長の代理で決定に署名を行う。

第9条

審判部の拡大

2名の技術構成員及び1名の法律構成員で構成される審判部は、審判の性質上、審判部の構成を3名の技術構成員及び2名の法律構成員とする必要があると判断する場合、その審判の審査の可能な限り早い段階で審判部を拡大する決定を行う。

第10条

審判手続の併合及び早期実施

- (1) 一つの審決について複数の審判が請求された場合、これらの審判を同一の手続で取り扱う。
- (2) 個別の審決について審判が請求されているものの、相互に関係があることが明白であり、かつ、これらの審判が同一の構成の審判部の審査に付される場合、当該審判部は、それらに順次対応するよう努める。審判部は、当事者を聴聞した後に、併合された手続においてこれらの審判を取り扱うこともできる。
- (3) 一方当事者の請求により、審判部は、審判手続を早期に実施することができる。請求には、早期実施を正当化する理由を含め、必要に応じて、書証により裏付ける。審判部は、請求が認められたかどうかについて当事者に通知する。
- (4) 締約国の裁判所又はその他の権限ある機関が審判手続の早期実施を請求する場合、審判部は、その請求が認められたかどうか、及び予見される場合は、口頭手続が行われる時期について、当該裁判所又は機関又は当事者に通知する。
- (5) 審判部は、職権により審判手続を早期に実施することができる。
- (6) 審判部は、審判手続を早期に実施する場合、その審判を他の審判に優先する。審判部は、その審判手続に厳格な枠組みを採用することができる。

第11条

差し戻し (Remittal)

審判部は、それを行う特段の理由がある場合を除き、審判の対象となった審決を出した部署に対し、手続の続行を求めて事案を差し戻さない。原則として、その部署における手続において明らかに根本的な欠陥があったことはこの特段な理由に該当する。

第12条

審判手続の根拠

(1) 審判手続は、以下を根拠とする。

(a) 審判の対象となっている審決及びその審決を出した部署における口頭手続の調書

(b) EPC 第108条の規定に従ってなされた審判請求通知書及び理由陳述書

(c) 当事者が複数の場合、審判請求の理由の通知から4か月以内になされる他方当事者による応答書面

(d) 審判部より送付された通信及びそれに対して審判部の指示に従ってなされた回答

(e) 審判部から送付された当事者とのビデオ又は電話会議の議事録

(2) 審判の対象となる審決を司法的に再審理するという審判手続の主目的に鑑みて、当事者による審判請求の申立ては、審判の対象となる審決が根拠とする請求、事実、異議、主張及び証拠を対象とする。

(3) 審判請求の理由陳述書及び応答には、当事者の完全な審判請求に関する主張 (appeal case) を含める。したがって、これには、審判の対象となっている審決の破棄、訂正又は支持を請求する理由を明確かつ簡潔に記載し、また依拠したあらゆる請求、事実、異議、主張及び証拠を明記しなければならない。参照したすべての文書は、次のとおりとする。

(a) 特許付与、異議申立て又は審判請求の各手続の過程において既に提出されていないか、又は当該手続において EPO により提出されていない限りは、付属書類として添付する。

(b) いずれの場合も、特定の事案において審判部が命ずる範囲において提出する。

(4) 審判の対象となる審決をもたらした手続においてその部分が認められるように提起され、維持されたものであることを当事者が実証する場合を除き、第2項の要件を満たさない当事者による審判請求に関する主張の部分は補正とみなされる。このような補正は、審判部の裁量においてのみ認められる。当事者は、審判手続において各補正を明確に特定し、それを提出する理由を示す。特許出願又は特許への補正の場合、当事者は、出願時の出願書類中の補正の根拠を示し、補正によって提起された異議が克服される理由も示す。審判部は、とりわけ、補正の複雑さ、審判の対象となっている審決をもたらした問題に対処するための補正の適合性及び手続の簡略化の必要性に鑑みて裁量権を行使する。

(5) 審判部は、当事者による第3項の要件を満たさない提出書類の部分を認めない裁量を有する。

(6) 審判部は、それを認めないとする審決が裁量権の行使における誤りによるものである場合又は審判事件の事情によりそれを認めることが正当化される場合を除き、審判の対象となっている審決をもたらした手続において認められていない請求、事実、異議又は証拠は認めない。

審判部は、審判事件の事情によりそれを認めることが正当化される場合を除き、審判の対象となる審決をもたらした手続において提出されるべきであった又は維持されなくなった請求、事実、異議又は証拠を認めない。

(7) 審判部が指定する期間は、この期間の満了前に提出された理由を付した書面による請求があったときは、審判部の裁量により、例外的に延長することができる。この規定は、第1項(c)の期間にも準用する。ただし、この期間は、最長6か月までしか延長することができない。

(8) EPC 第113条及び第116条の規定に従って、審判部は、審判請求の理由陳述書の提出後又は当事者が複数の場合には、第1項(c)の期間の満了後に何時でも決定を下すことができる。

第13条

当事者の審判事件への補正

(1) 審判請求の理由又は応答を提出した後の当事者の審判事件への補正は、当事者がその補正が正当である理由を示すことを条件とし、審判部の裁量によってのみ認められる。

第12条第4項から第6項を準用する。

当事者は、審判請求手続のこの段階で補正を提出する理由を提示する。

審判部は、とりわけ、手続の現状、補正が審判請求手続において他方の当事者により適格に提起された又は審判部により提起された問題の解決に適合するか、補正が手続の簡略化に支障をもたらすものとなるか、及び特許出願又は特許への補正の場合は、このような補正により、審判請求手続において他方の当事者により又は審判部により提起された問題が解消されることが疎明され、新たな異議が提起されないことを実証したかどうかを考慮して、裁量権を行使する。

(2) EPC 規則100第2項に基づく通知において審判部が指定する期間の経過後に又はこの通知が発行されなかった場合は、口頭手続への召喚の通知後にされた当事者による審判事件への補正は、関係当事者が適切な理由を示してその正当性を示す特段の事情がある場合を除き、原則として考慮されない。

(3) 他の当事者は、審判部が職権により受容することができないと判断した補正について自らの意見を提出する権利を有する。

第14条

参加

審判の係属中に参加通知書が提出される場合、その事件の事情により正当化される限り、第12条及び第13条を適用する。

第15条

口頭手続及び決定の発行

(1) 審判部は、EPC 規則115第1項を損なうことなく、口頭手続が行われる場合は、少なくとも4か月前までに召喚通知を出すよう努める。当事者が複数いる場合、審判部は、第

12条第1項(c)の応答書の受領後2か月以内に召喚状を出すよう努める。口頭手続には単一の日を定める。

口頭手続において主要点に集中することができるようにするために、審判部は、これから行う決定にとって特に重要だと思われる事項への注意を喚起する通知を出す。審判部は、予備的見解も示すことができる。審判部は、口頭手続の期日の少なくとも4か月前には通知を出すよう努める。

(2) 一方の当事者による口頭手続の期日の変更の請求は、その当事者が新たな期日の設定を正当化する重大な理由を提出する場合は、許容される。その当事者が代理される場合は、重大な理由はその代理人に関連するものでなければならない。

(a) 請求は、理由を付した書面により、かつ、必要に応じて、証拠文書により裏付けして提出する。請求は、口頭手続への召喚の通知及び該当する重大な理由の発生後可及的速やかに提出する。請求には、請求を行う当事者が口頭審理に出席できない期日の一覧を含めるべきである。

(b) 口頭審理の期日の変更を正当化し得る理由には、次の事項が含まれる。

(i) 審判部における口頭手続への召喚通知前に受領した、欧州特許庁又は各国の裁判所における他の手続の口頭手続への召喚通知

(ii) 重病

(iii) 家族の死亡

(iv) 婚姻又は同様に認識されるパートナーシップの形成

(v) 兵役又はその他の市民としての義務の義務的履行

(vi) 口頭手続への召喚通知前にしっかりと予定されている休暇又は出張旅行

(c) 原則として口頭手続の期日の変更を正当化しない理由には、次の事項が含まれる。

(i) 新たな請求、事実、異議、主張又は証拠の提出

(ii) 過度の仕事に関するプレッシャー

(iii) 正式な代表者が出席できないこと

(iv) 同伴者が出席できないこと

(v) 新たな代理人の任命

(3) 審判部は、正当に召喚された一方の当事者が口頭手続に欠席しているという理由だけでは、決定を含む手続のいずれかの段階を遅延させる義務を負わない。欠席した当事者は、書面による主張のみに依拠するものとして扱われる。

(4) 審判長は、口頭手続の議長を務め、口頭手続の公正、適正かつ効率的な遂行を確保する。

(5) 口頭手続において事件について決定の準備ができている場合、審判長(Chair)は、当事者の最終的な請求を述べ、審議の終了を宣言する。審議終了後には、審判部が審議の再開を決定する場合を除き、両当事者からは何の提出も行われぬ。

(6) 審判部は、それとは異なる特段の理由がある場合を除き、口頭手続の最後に各事件について決定の準備ができるよう確保する。口頭手続の終了前に、審判長により口頭で決定が通知される。

(7) 第6項の規定に従って審判請求に関する決定が口頭で通知された場合、その決定の理由又はその一部は、両当事者の明示の承諾を得た上で、要約の形で書面化される。ただし、

特定の事件において、審判部に対して、決定の理由を要約の形にしないことについて第三者又は裁判所に正当な利益があることが示された場合、決定は要約されない。適切な場合は、要約された形の決定の理由を既に口頭手続の調書に記載する。

(8) 審判部は、審判の対象となる審決を出した部署の一又は複数の問題に関する認定及び審判の対象となる審決に記載されているその理由に同意する場合、その問題に関する審判部の決定の理由を要約した形で示すことができる。

(9) 審判部は、適時に審判請求に関する決定を出す。

(a) 審判長が第6項の規定に基づき審判請求に関する決定を口頭で発表する場合、審判部は、決定について書面を作成し、口頭手続の期日後3か月以内にそれを発送する。審判部が発送できない場合、いつ決定が発送されるかを当事者に通知する。審判部長官にもその旨を通知する。

(b) 口頭手続の終わりに事件について決定を出す準備ができているが、審判長が第6項の規定に基づき審判請求に関する決定を口頭で発表しない場合、審判長は、審判請求に関する決定が発送されるべき期日を示し、当該期日は、口頭手続の終了後3か月以内とする。審判部は、当該期日までに審判請求に関する決定を発送できない場合、当事者に新たな期日を通知し、又は特段の事情がある場合には、行われる予定の更なる手続段階について明記した通信を出す。

第16条

費用

(1) EPC 第104条第1項に従って、審判部は、請求があったときは、一方の当事者に対し、他方の当事者の費用の一部又は全部の支払いを命ずることができる。審判部の裁量を限定することなく、これらの費用には、次の行為により生じた費用が含まれる。

(a) 第13条に基づく当事者の審判事件への補正

(b) 期間の延期

(c) 口頭手続の適時かつ効率的な遂行を損なうような作為又は不作為

(d) 審判部の指示の不遵守

(e) 手続の濫用

(2) 支払いを命ぜられた費用は、受領者の被った費用の全部又は一部とし、またとりわけ、割合又は具体的な金額で表示することができる。後者の場合、審判部の決定は、EPC 第104条第3項の目的における最終決定である。命ぜられた費用には、代理人により当事者に課された費用、代理人を通じて行為を行っているか否かにかかわらず、当事者が被った費用、当事者に雇われた証人又は専門家にかかる費用が含まれるが、必要かつ合理的に生じた費用に限定される。

第17条

当事者への通知

(1) 手続の書面段階では、手続の問題に関する請求及び指示への応答は、通信により行う。

(2) 審判部が実体的又は法的事項の見解について当事者と通信を行うことが便宜であると考えるときは、この通信は、審判部が何らかの形でそれに拘束されると示唆しないように行う。

第18条

欧州特許庁長官の意見を述べる権利

審判部は、職権により又は欧州特許庁長官の理由の付された書面による請求により、係属中の手続の過程において生じる一般的な関心のある問題について書面により又は口頭で意見を述べることを欧州特許庁長官に求めることができる。当事者は、長官の意見についてそれぞれの意見を提出する権利を有する。

第19条

審議及び投票

(1) 審判部の構成員全員の意見が一致しない場合、審判部は、行うべき決定について審議するために会議を行う。審議には審判部の構成員のみが参加する。ただし、特定の審判の議長は、他の職員の出席を許可することができる。審議は非公開とする。

(2) 審判部の審議において、報告官の意見がまず聴取され、任命されている場合には、次に追加の報告官、また報告官が議長ではない場合、最後に議長の意見が聴取される。

(3) 投票が必要な場合、投票は、報告官であっても審判長が最後に投票を行うことを除いて、同じ順番で行われる。欠席は認められない。

第20条

審判部の先の審決又は審査ガイドラインからの逸脱

(1) 審判部は、審判部の先の審決に記載されている条約の解釈又は説明から逸脱する必要があると考えるときは、EPC 第112条第1項の規定に基づく拡大審判部の先の審決又は意見に基づく理由である場合を除き、逸脱の理由を示す。欧州特許庁長官に審判部の決定を通知する。

(2) 審判部は、その決定の中で、条約について審査ガイドラインに規定されたものとは異なる解釈を行う場合、その理由に鑑みて、決定がより理解しやすいものとなる考えるときは、その理由を説明する。

第21条

拡大審判部の先の審決又は意見からの逸脱

EPC 第112条第1項の規定に基づき、審判部が拡大審判部の先の審決又は意見に含められた条約についての解釈又は説明から逸脱する必要があると考える場合、その問題は、拡大審判部に付託される。

第22条

拡大審判部への問題の付託

- (1) EPC 第112条第1項の規定に基づき問題が拡大審判部に付託される場合、この主旨の決定は審判部が行う。
- (2) 決定には、EPC 規則 102(a)、(b)、(c)、(d)及び(f)の規定に明記された事項並びに審判部が拡大審判部に付託する問題を含める。問題が提起されるに至った経緯も記載する。
- (3) 決定は当事者に通知する。

第23条

この手続規則の拘束力

この手続規則は、欧州特許条約の精神及び主旨と一致しない状況を生じさせないことを条件として、審判部に対し拘束力を有する。

第24条

施行

- (1) 改訂された審判部手続規則（以下「改訂版」）は、2020年1月1日をもって効力を発生する。
- (2) 第25条の規定に従って、審判部手続規則は、改訂版の効力発生時に無効となるまでは効力を有する。

第25条

経過規定

- (1) 改訂版は、次の条項に従うことを条件として、施行日以後に係属中の審判に適用する。
- (2) 改訂版の第12条第4項から第6項は、施行日前に提出された審判請求の理由陳述書及び適切な期間内に提出された応答には適用しない。これに代わり、施行日まで有効な改訂前版の審判部手続規則第12条第4項が引き続き適用される。
- (3) EPC 規則 100 第2項の規定に基づく審判部の口頭手続への召喚状又は通信が施行日前に通知された場合、改訂版の第13条第2項は適用しない。これに代わり、施行日まで有効な改訂前版の審判部手続規則第13条が引き続き適用される。

2019年4月4日、ミュンヘンにて作成

審判部委員会代表

委員長 (Chairman)

Roland GROSSENBACHER

資料4 国内アンケート調査結果

国内の民間企業62者、代理人34者の合計96者からアンケート調査の回答を得た。

I. 基本情報に関する質問

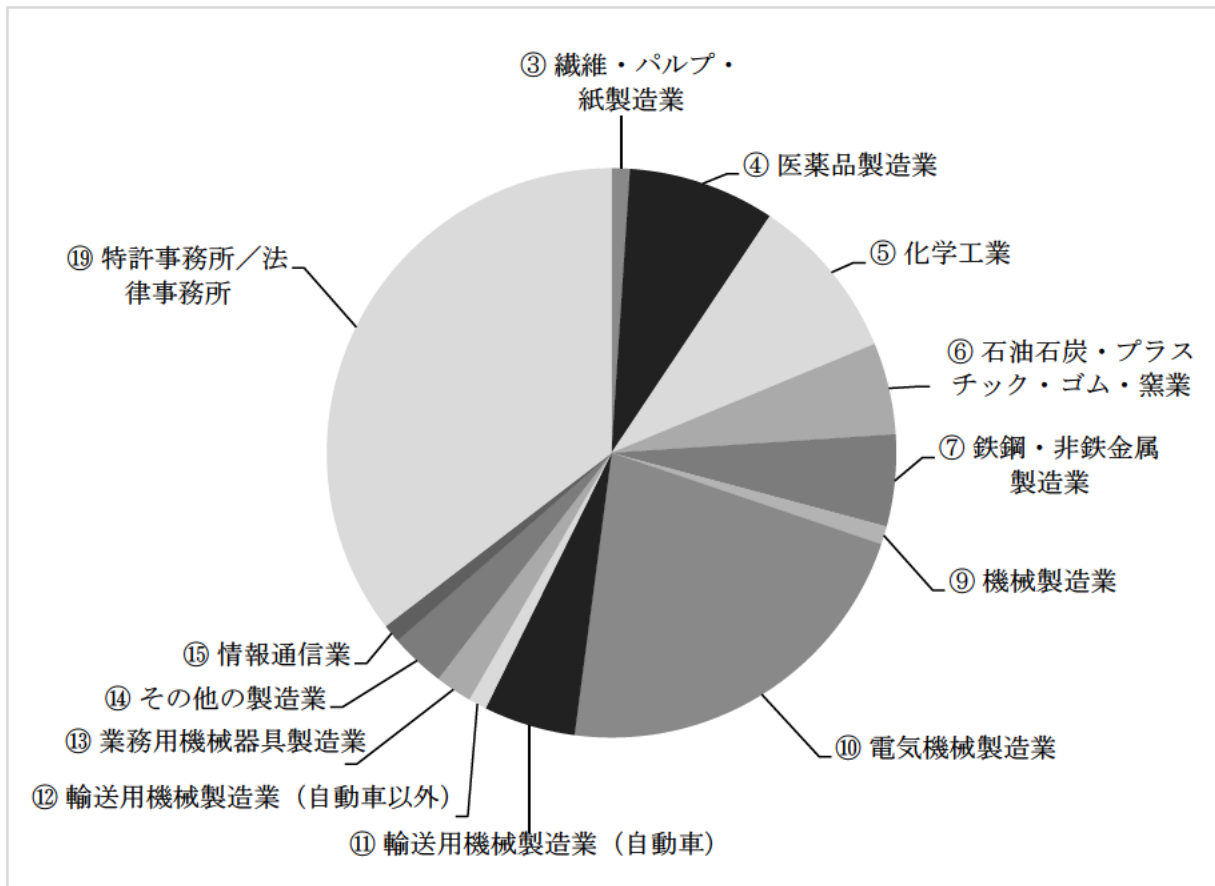
Q1-1 貴社／貴事務所の主たる業種について、該当するものを1つ選択してください。

【回答】

国内企業110者、代理人事務所100者へ発送し、前者は62者、後者は34者で合計96者から回答があった。送付数に対する全体の回収率は46%となった。回答の母集団96者に対して、企業は65%、代理人事務所は35%となった。

回答があった企業62者の業種は、「⑩ 電気機械製造業」が21者(22%)と最も多く、次いで、「⑤ 化学工業」が9者(9%)、「④ 医薬品製造業」が8者(8%)、「⑥ 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業」「⑦ 鉄鋼・非鉄金属製造業」「⑪ 輸送用機械製造業（自動車）」がそれぞれ5者(5%)となった。

項目	回答者数	割合
① 建設業	0	0%
② 食品製造業	0	0%
③ 繊維・パルプ・紙製造業	1	1%
④ 医薬品製造業	8	8%
⑤ 化学工業	9	9%
⑥ 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業	5	5%
⑦ 鉄鋼・非鉄金属製造業	5	5%
⑧ 金属製品製造業	0	0%
⑨ 機械製造業	1	1%
⑩ 電気機械製造業	21	22%
⑪ 輸送用機械製造業（自動車）	5	5%
⑫ 輸送用機械製造業（自動車以外）	1	1%
⑬ 業務用機械器具製造業	2	2%
⑭ その他の製造業	3	3%
⑮ 情報通信業	1	1%
⑯ 卸売・小売等	0	0%
⑰ その他の非製造業	0	0%
⑱ 教育・TLO・公的研究機関・公務	0	0%
⑲ 特許事務所／法律事務所	34	35%
⑳ その他	0	0%

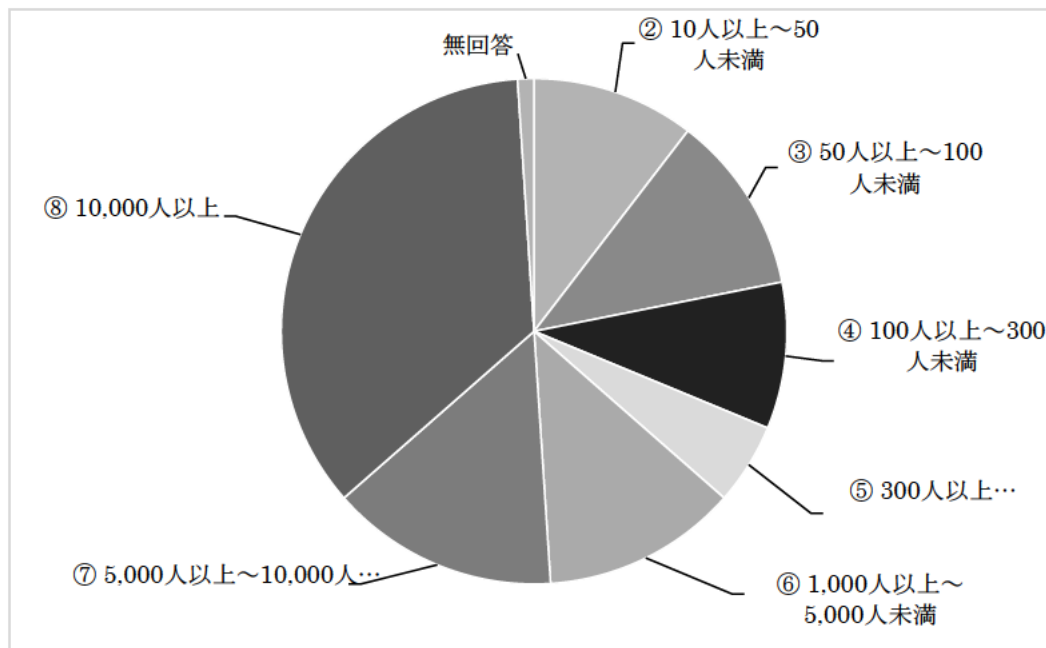


Q1-2 貴社／貴事務所の従業員数について、該当するものを1つ選択してください。

【回答】

回答があった企業／代理人事務所の従業員数は、「⑧ 10,000人以上」が35%と最も多く、次いで、「⑦ 5,000人以上～10,000人未満」が15%、「⑥ 1,000人以上～5,000人未満」が13%、「③ 50人以上～100人未満」が11%、「② 10人以上～50人未満」が10%となった。

項目	回答者数	割合
① 10人未満	0	0%
② 10人以上～50人未満	10	10%
③ 50人以上～100人未満	11	11%
④ 100人以上～300人未満	9	9%
⑤ 300人以上～1,000人未満	5	5%
⑥ 1,000人以上～5,000人未満	12	13%
⑦ 5,000人以上～10,000人未満	14	15%
⑧ 10,000人以上	34	35%
無回答	1	1%



II. 米欧中韓における特許権のクレームの訂正に関する制度・運用について
 <a.特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度>に関する質問

Q2-1 米国・欧州において、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する下記の制度におけるクレームの訂正の請求をする場合に、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾が必要でしょうか？

【回答】

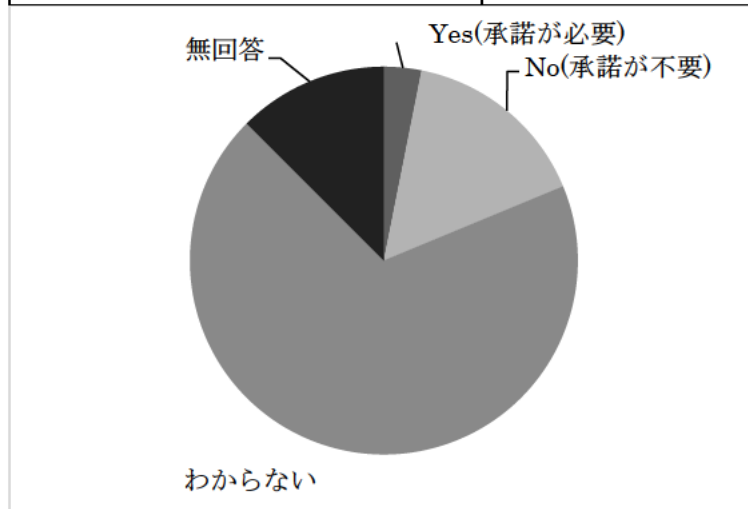
米国：再発行(Reissue)

「わからない」との回答が96者中66者(69%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(15者、16%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(3者、3%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	3	3%
No(承諾が不要)	15	16%
わからない	66	69%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<「わからない」と回答した者の主なコメント> ・契約に基づき定まるものと思われる。
<「No(承諾が不要)」と回答した者の主なコメント> ・クレームの範囲が狭くなる場合、又は広がる場合の両方のケースがあり、一般的にライセンシーが不利になるとはいえない。
<「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント> ・ライセンス契約に基づいて判断。 ・MPEP 1410.02-Assignee Consent to the Reissue (再発行への譲受人の同意)。

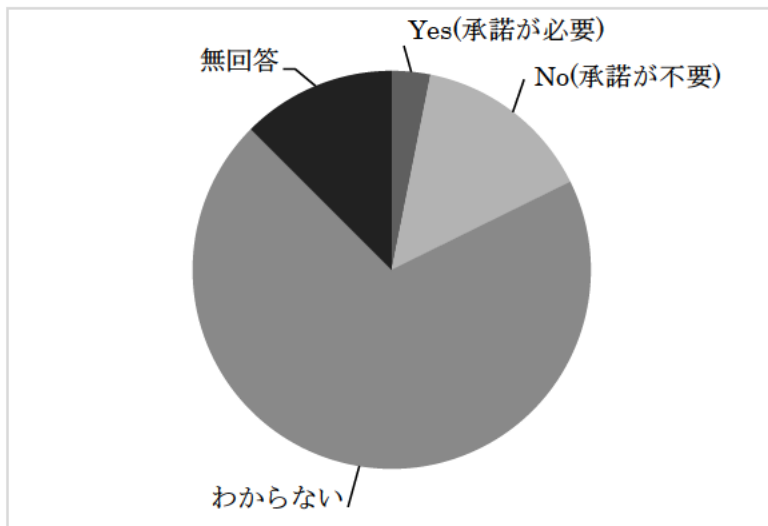
米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「わからない」との回答が96者中67者(70%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(14者、15%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(3者、3%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	3	3%
No(承諾が不要)	14	15%
わからない	67	70%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約に基づき定まるものと思われる。
<p><「No(承諾が不要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・実際の契約で処理していると思われる。
<p><「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約に基づいて判断。

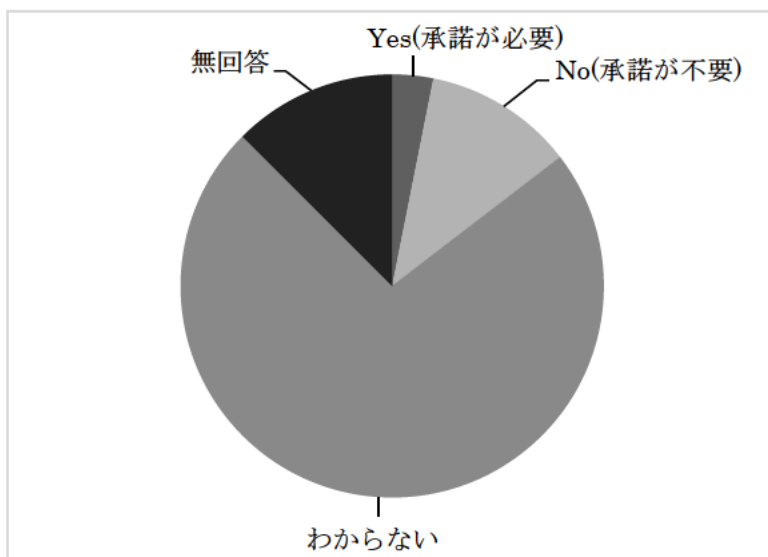
EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

「わからない」との回答が96者中70者(73%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(14者、15%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(3者、3%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	3	3%
No(承諾が不要)	11	11%
わからない	70	73%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・専用実施権者には承諾が必要と思われるものの、具体的事例が無いため、詳細は不明。
<p><「No(承諾が不要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・実際の契約で処理していると思われる。 ・EPC 105a- Request for limitation or revocation (限定又は取消の請求)第1項及び第2項。
<p><「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約に基づいて判断。

(参考)

韓国：訂正審判 →Yes(承諾が必要) ※根拠条文：特許法第136条(8)

中国：訂正審判に類する制度はない

＜b.特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度＞に関する質問

Q2-2 米国、欧州(EPO)、英国、中国において、特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な下記の制度におけるクレームの訂正の請求をする場合に、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾が必要でしょうか？

【回答】

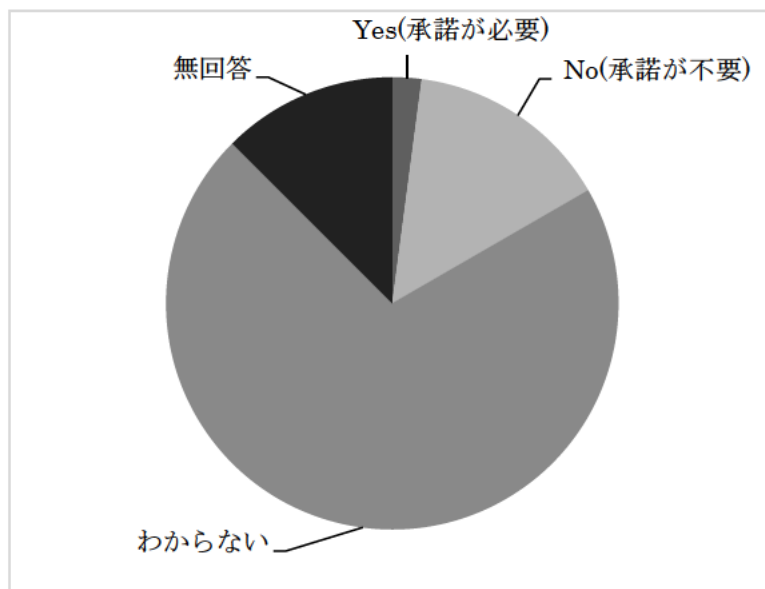
米国：当事者系レビュー(IPR)

「わからない」との回答が96者中68者(71%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(14者、15%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(2者、2%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	2	2%
No(承諾が不要)	14	15%
わからない	68	71%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

＜「わからない」と回答した者の主なコメント＞

- ・契約によるのではないかと

＜「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント＞

- ・ライセンス契約に基づいて判断。

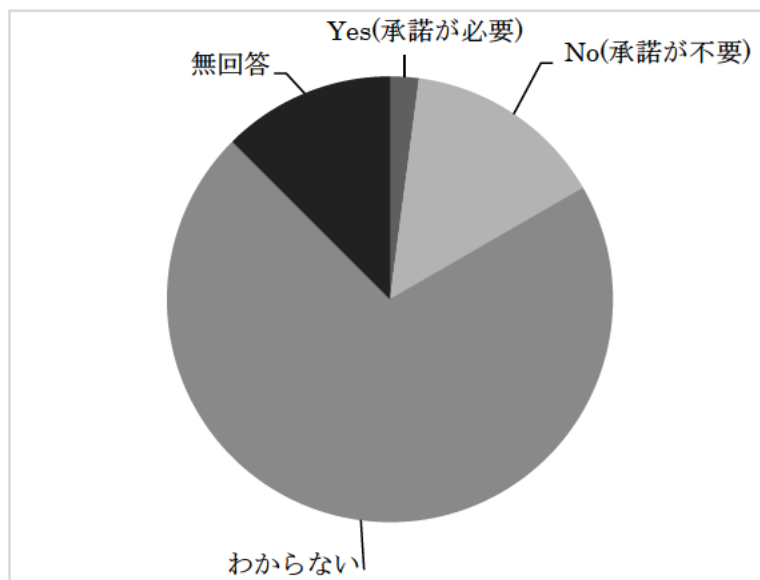
米国：付与後レビュー(PGR)

「わからない」との回答が96者中68者(71%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(14者、15%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(2者、2%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	2	2%
No(承諾が不要)	14	15%
わからない	68	71%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント>
・ライセンス契約に基づいて判断。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

→Q2-1 の回答参照

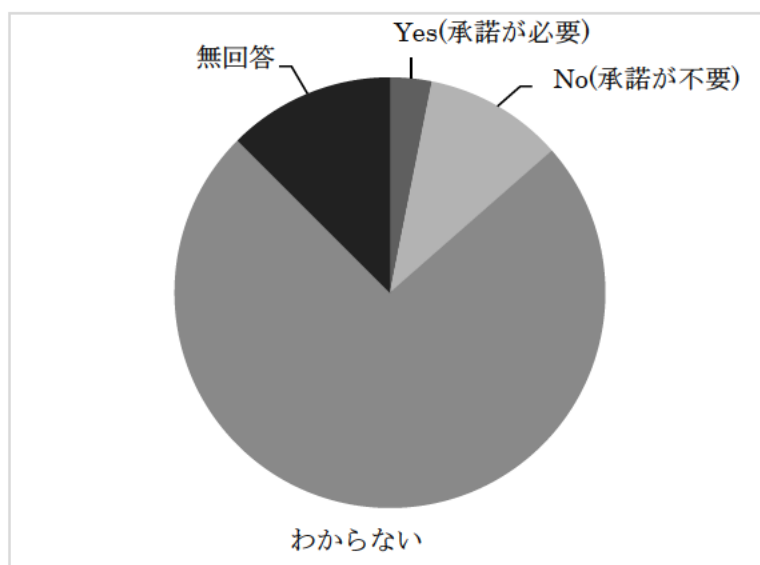
EPO：異議申立て(Opposition Proceedings)

「わからない」との回答が96者中71者(74%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(10者、10%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(3者、3%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	3	3%
No(承諾が不要)	10	10%
わからない	71	74%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・専用実施権者には承諾が必要と思われるものの、具体的事例が無いため、詳細は不明。 ・契約による。
<p><「No(承諾が不要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ EPC 101- Examination of the opposition - Revocation or maintenance of the European patent (異議申立の審査、欧州特許の取消又は維持) 第3項。
<p><「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ライセンス契約に基づいて判断。

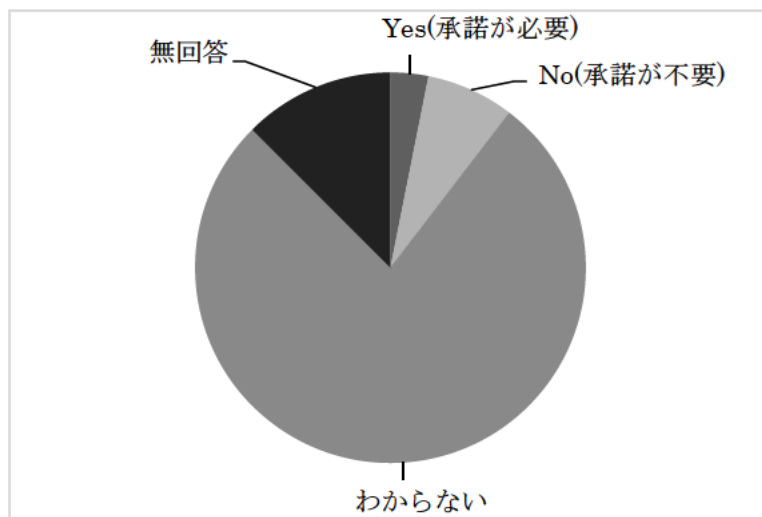
英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

「わからない」との回答が96者中74者(77%)と過半数を占めた。また、「No(承諾が不要)」との回答(7者、7%)が、「Yes(承諾が必要)」との回答(3者、3%)よりも多かった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	3	3%
No(承諾が不要)	7	7%
わからない	74	77%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・専用実施権者には承諾が必要と思われるものの、具体的事例が無いため、詳細は不明。
<p><「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約に基づいて判断。

中国：無効宣告手続

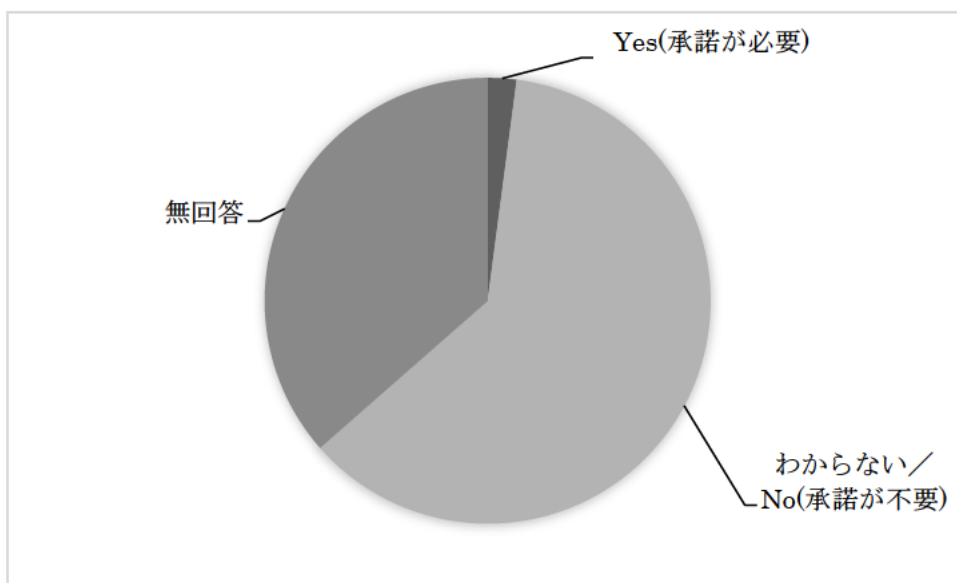
「わからない/No(承諾が不要)」との回答が96者中59者(61%)と過半数を占め、「Yes(承諾が必要)」との回答が2者(2%)であった。

クレームの訂正の請求をする場合に、基本的には特許権のライセンシーの承諾は不要であるが、契約等によりライセンシーの承諾が必要な場合もあると解される。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(承諾が必要)	2	2%
わからない/No(承諾が不要)	59	61%
無回答	35	36%

※アンケート調査票に、回答選択肢「わからない」がなかったため、「わからない/No(承諾が不要)」でカウントした。



自由記載欄の主なコメント

< 「Yes(承諾が必要)」と回答した者の主なコメント >
 ・ライセンス契約に基づいて判断。

(参考)

韓国：特許無効審判手続 →Yes(承諾が必要)

※根拠条文：特許法第133条の2(4)→第136条(8)準用

特許取消申請手続 →Yes(承諾が必要)

※根拠条文：特許法第132条の3(3)→第136条(8)準用

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

Q2-3 (代理人のみへの質問) 米国、欧州(EPO)、英国、中国、韓国の、特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な下記の制度に関して、クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について、教えてください。

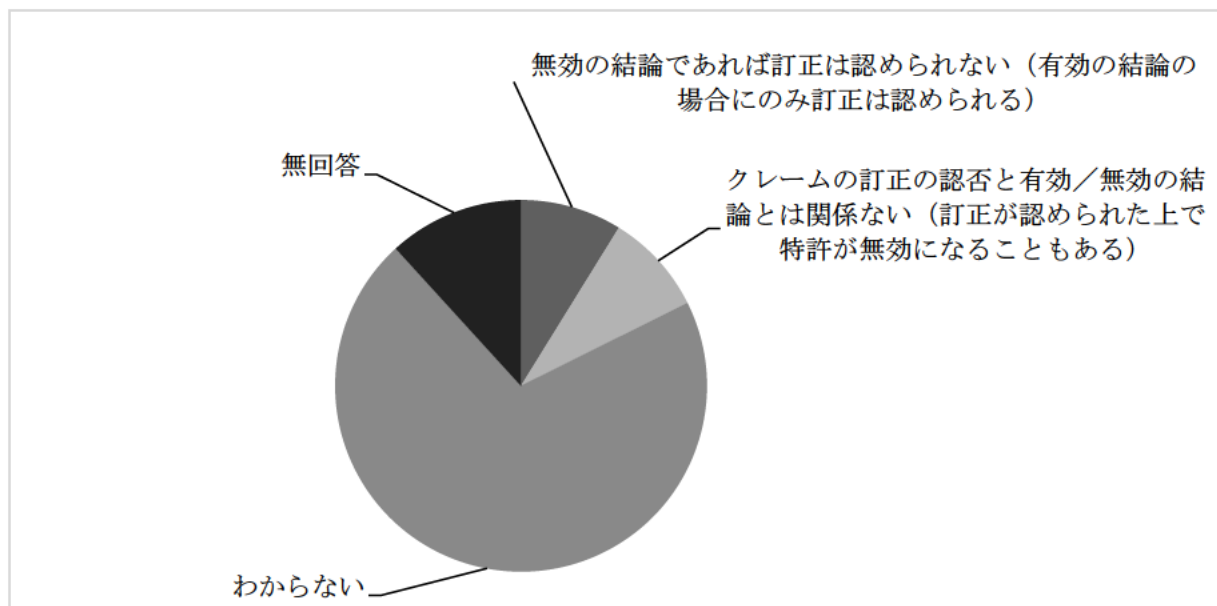
【回答】

米国：当事者系レビュー(IPR)

「わからない」との回答が34者中24者(71%)と過半数を占めた。また、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が3者(9%)であった一方、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答も3者(9%)であり、判断が割れた

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	3	9%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	3	9%
わからない	24	71%
無回答	4	12%



自由記載欄の主なコメント

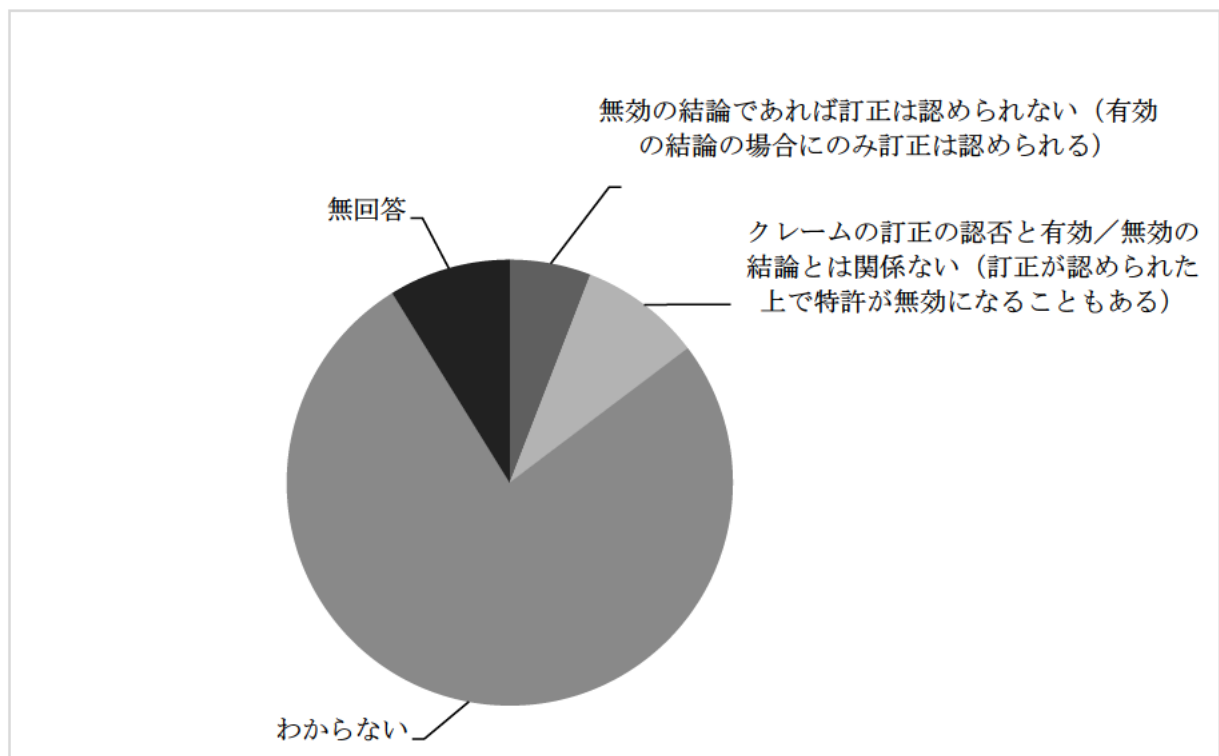
<p><「無効の結論であれば訂正は認められない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・無効の結論であれば訂正は認められないと思われる (35 USC 318 条)。訂正の要件として、特許権者が有効であることを立証しなければならないと理解している。
<p><「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・35 USC 316 条。 ・IPR に関する条文 35 USC 311-319 条及び規則 37 CFR 42.100-42.123 において、クレームの訂正と有効/無効の結論とを関連付ける条文が存在しない。

米国：付与後レビュー(PGR)

「わからない」との回答が34者中26者(76%)と過半数を占めた。また、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答が3者(9%)であり、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が2者(6%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	2	6%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	3	9%
わからない	26	76%
無回答	3	9%



自由記載欄の主なコメント

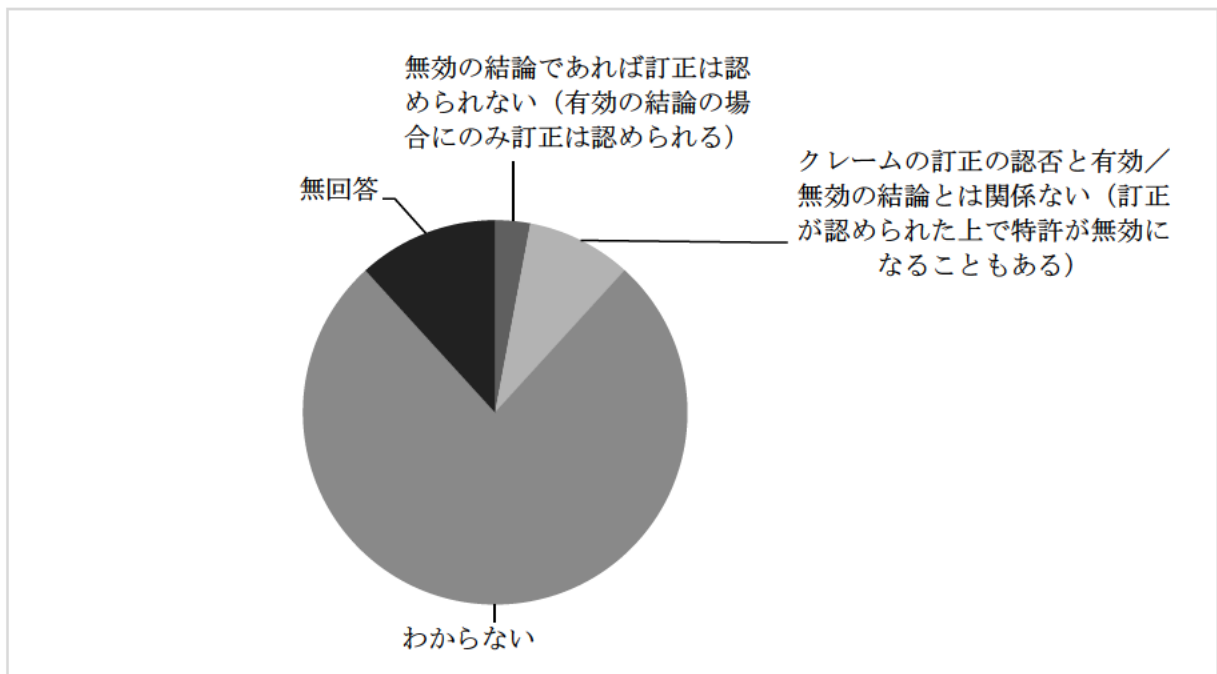
<p><「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 35 USC 326 条。 ・ PGR に関する条文 35 USC 321-329 条及び規則 37 CFR 42.200-42.224 において、クレームの訂正と有効/無効の結論とを関連付ける条文が存在しない。
<p><「無効の結論であれば訂正は認められない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無効の結論であれば訂正は認められないと思われる (35 USC 328 条)。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「わからない」との回答が34者中26者(76%)と過半数を占めた。また、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答が3者(9%)であり、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が1者(3%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	1	3%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	3	9%
わからない	26	76%
無回答	4	12%



自由記載欄の主なコメント

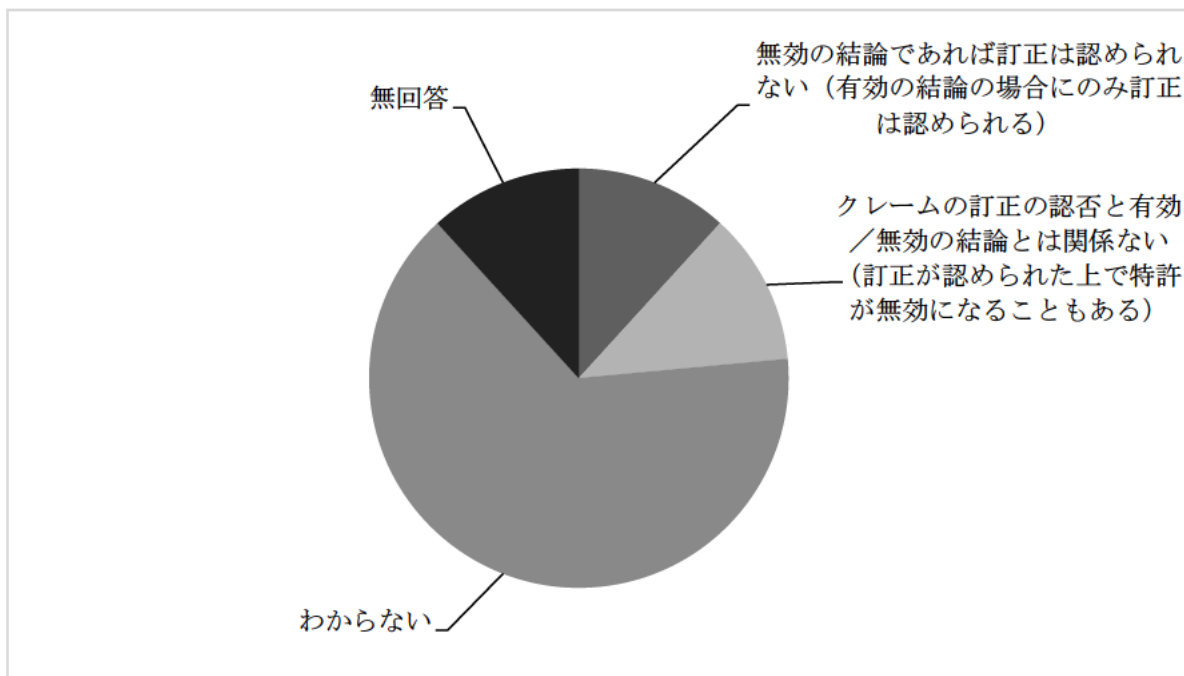
<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・無効の結論であれば訂正は認められないと思われる (35 USC 307 条)。
<p><「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・35 USC 307 条。 ・査定系再審査に関する条文 35 USC 301-307 条及び規則 37 CFR 1.510-1.570 において、クレームの訂正と有効/無効の結論とを関連付ける条文が存在しない。
<p><「無回答」の者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本、通常審査と同じようです (MPEP 2209 Ex Parte Reexamination [R-07.2015])。

EPO：異議申立て(Opposition Proceedings)

「わからない」との回答が34者中22者(65%)と過半数を占めた。また、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が4者(9%)であった一方、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答も4者(9%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	4	12%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	4	12%
わからない	22	65%
無回答	4	12%



自由記載欄の主なコメント

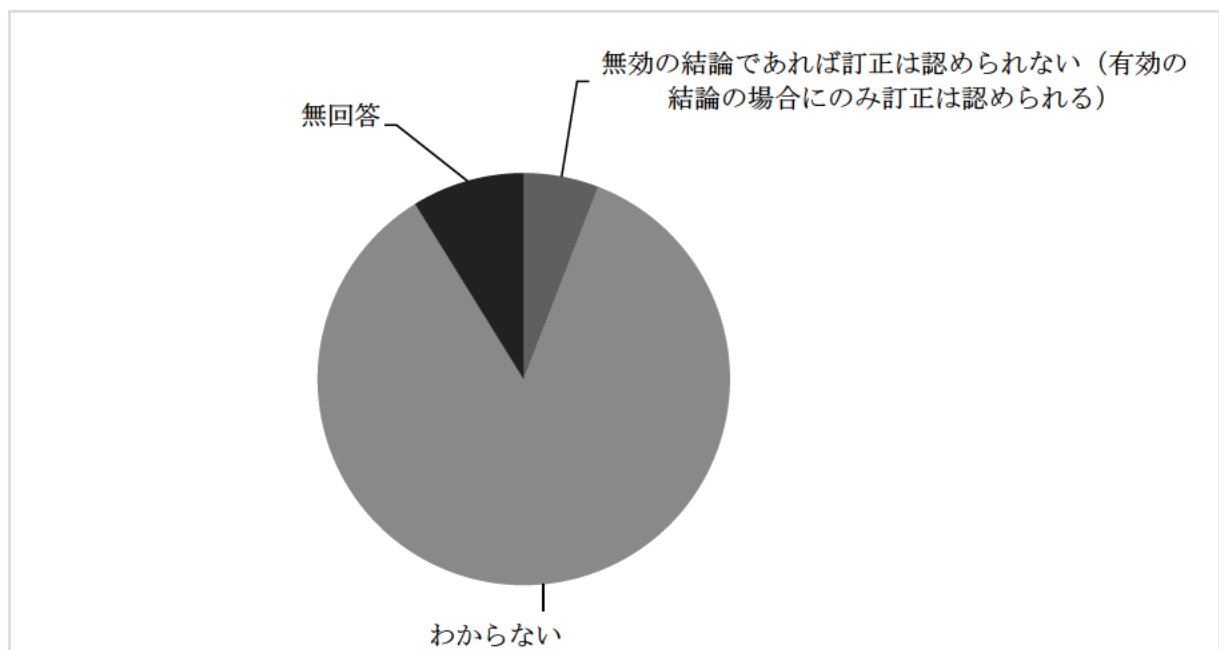
- <「無効の結論であれば訂正は認められない」と回答した者の主なコメント>
- ・ 訂正については Main request/Auxilliary request の制度があり、すべての異議理由について、特許維持の判断が出た request でなければ認められない。
 - ・ EPC100条、101条(3)(a)、123条(2)。
- <「無回答」の者の主なコメント>
- ・ 通常、異議決定には、補正要件 (123条) の適否がまず検討され、その後、他の要件の適否が検討されていると考える。補正要件を満たすということが訂正を認めるということになるのかどうか当方には判断がつかない。

英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

「わからない」との回答が34者中29者(85%)と過半数を占めた。また、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が2者(6%)であった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	2	6%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	0	0%
わからない	29	85%
無回答	3	9%



自由記載欄の主なコメント

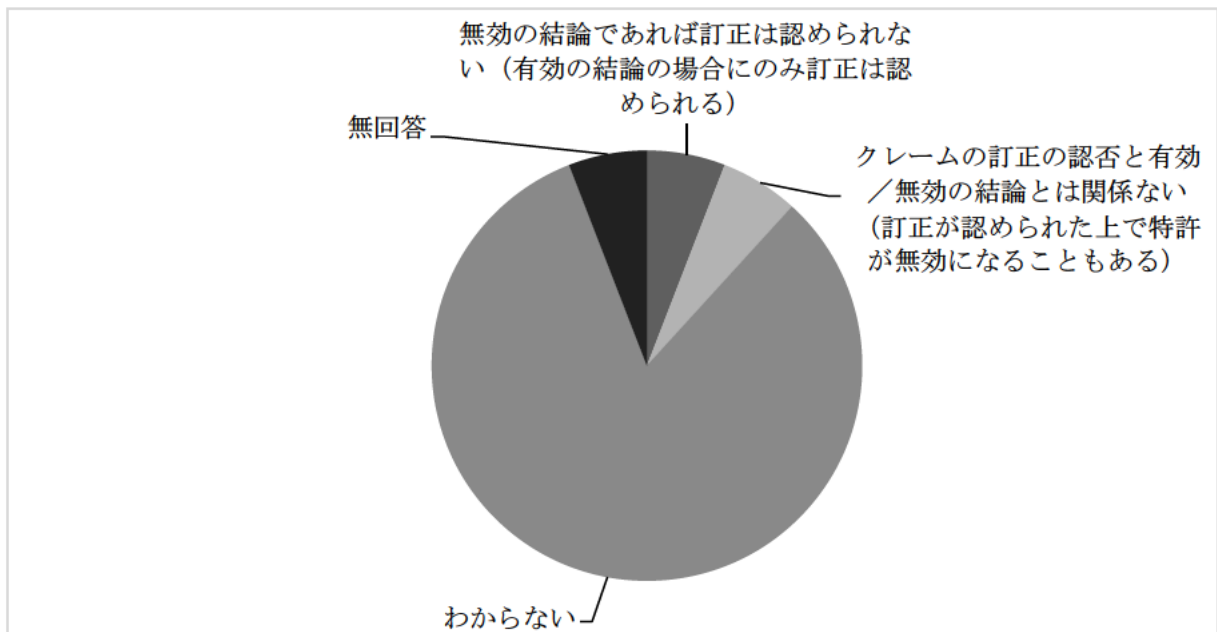
<「わからない」と回答した者の主なコメント>
 ・EPOと同様に、訂正についてはMain request/Auxilliary requestの制度があると理解しているため、EPOと同様の扱いであると思われる。

中国：無効宣告手続

「わからない」との回答が34者中28者(82%)と過半数を占めた。また、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が2者(6%)であった一方、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答も2者(6%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	2	6%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	2	6%
わからない	28	82%
無回答	2	6%



自由記載欄の主なコメント

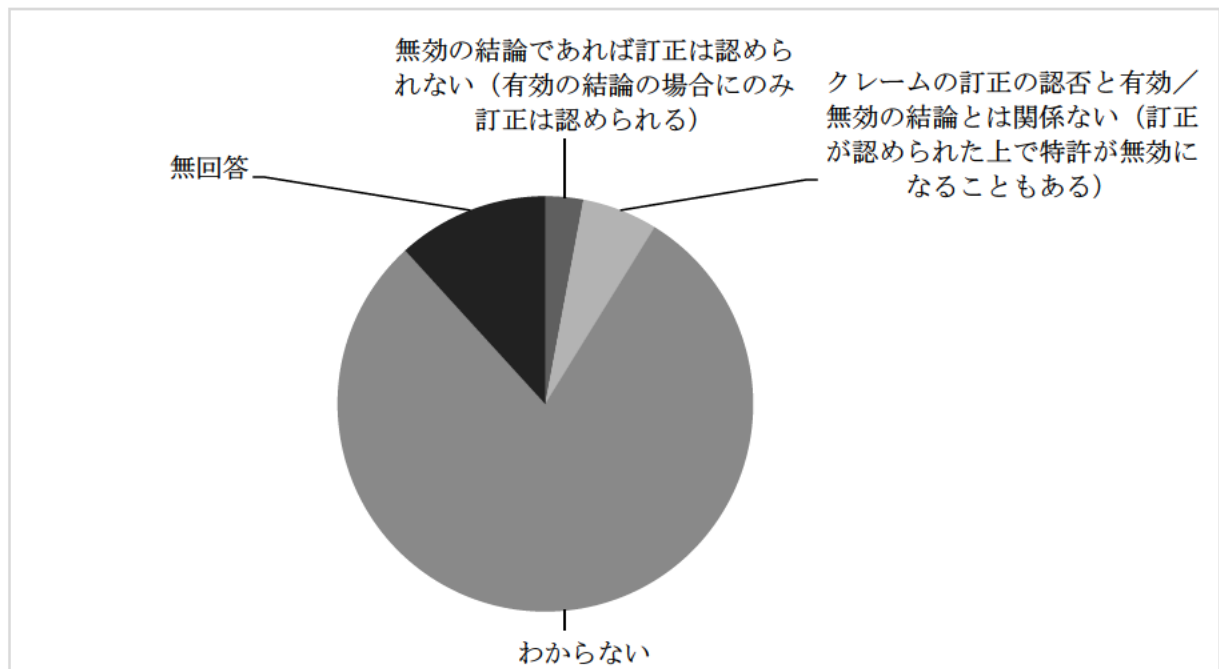
<p><「無効の結論であれば訂正は認められない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 専利法第47条2項等。
<p><「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実際に担当した案件(請求人側)において、被請求人の特許権についてクレームの訂正を認めただうえで、無効の判断がなされた。

韓国：特許無効審判手続

「わからない」との回答が34者中27者(79%)と過半数を占めた。また、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答が2者(6%)であり、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が1者(3%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない (有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	1	3%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	2	6%
わからない	27	79%
無回答	4	12%



自由記載欄の主なコメント

<「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」と回答した者の主なコメント>

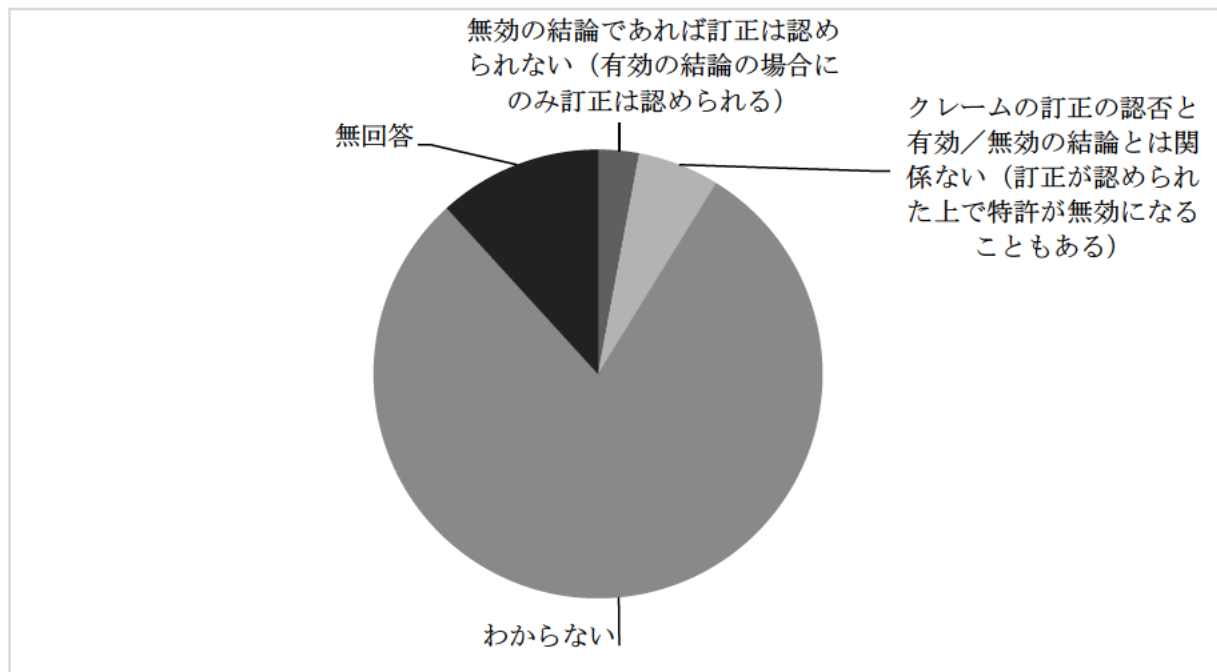
- ・日本の制度と同様であると理解している。

韓国：特許取消申請手続

「わからない」との回答が34者中27者(79%)と過半数を占めた。また、「クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない」との回答が2者(6%)であり、「無効の結論であれば訂正は認められない」との回答が1者(3%)であり、判断が割れた。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
無効の結論であれば訂正は認められない有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)	1	3%
クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない (訂正が認められた上で特許が無効になることもある)	2	6%
わからない	27	79%
無回答	4	12%



<a.特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度>及び<b.特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度>に関する質問

Q2-4 (代理人のみへの質問) 欧州(EPO)において、権利化後の特許権のクレームの訂正をした場合*366などに、許されない中間概念化(Intermediate Generalisation)*367であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがあります。また、権利化後の異議申立て手続の段階で、特許登録前に補正してクレームに追加した事項が新規事項追加による許されない中間概念化であると判断され、当該事項を削除する訂正をするとクレームの拡大に該当して EPC 第 123 条(3)違反となり、特許取消を免れない「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ることがあります。以下の質問にご回答ください。

<許されない中間概念化に該当する例>

- ・訂正前のクレーム1 : A、明細書の実施形態 : A+B+Cの組み合わせが開示
→訂正後のクレーム1 : A+B (A+B+Cの組み合わせからBのみを抽出)
- ・訂正前のクレーム1 : D、従属クレーム2 : E+F
→訂正後のクレーム1 : D+E (E+Fの組み合わせからEのみを抽出)

① 権利化後の特許権のクレームの訂正が、許されない中間概念化であると指摘を受け、EPO の判断が厳しすぎると感じたことはありますか？

【回答】

「Yes(EPO の判断が厳しすぎると感じたことがある)」と回答した者は、34 者中 11 者(32%)であった。

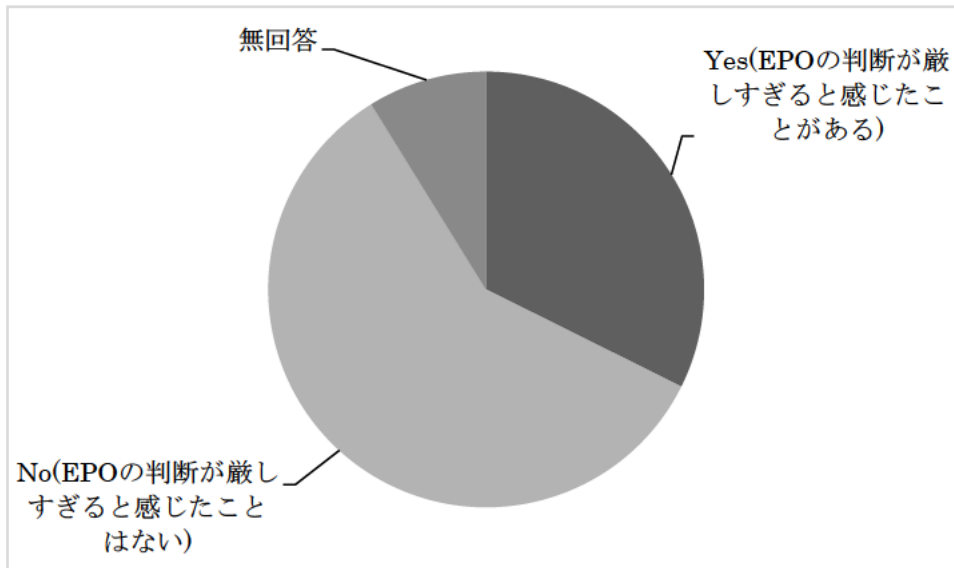
「Yes(EPO の判断が厳しすぎると感じたことがある)」と回答した者からは、他国との乖離が大きいなどの意見があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(EPO の判断が厳しすぎると感じたことがある)	11	32%
No(EPO の判断が厳しすぎると感じたことはない)	20	59%
無回答	3	9%

*366 「異議申立て手続(Opposition Proceedings)」において特許権者がクレームを訂正した場合、又は「限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)」を行ってクレームを訂正した場合。

*367 中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。



自由記載欄の主なコメント

<「No(EPOの判断が厳しすぎると感じたことはない)」と回答した者の主なコメント>
・幸いにして inescapable trap に陥った経験はない。

<「Yes(EPOの判断が厳しすぎると感じたことがある)」と回答した者の主なコメント>
(他国との乖離が大きい)

- ・他国との乖離が大きすぎる。実施例について具体的且つ詳細に記載することの意義が、現状では完全に没却されている。詳しく説明しない方が有利ではないかとさえ感じる。
- ・EPO 以外であれば、まず問題にならないレベルの訂正で、形式論的に認められないことがある。
- ・先行技術との相違点を明確にすれば足りる場合でも、クレーム全体を実施例相当まで減縮せざるを得ないのは、特許権者に酷ではないか。
- ・明細書の記載を根拠とする場合に、明細書に記載の一文全てを追加するように要求されたことがあり、その理由が、技術的に必須かどうかというよりは「一文として記載されているから」というものであった。
- ・訂正内容が明細書の記載や図面等から明らかにサポートされており、出願当初明細書の範囲を逸脱しているわけでもないのに、そのような指摘を受けることは納得できないため。
- ・出願中にせよ、異議申立手続中にせよ訂正(補正)の条件が厳し過ぎる。

② 権利化後の異議申立て手続の段階で、「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはありますか？

【回答】

「Yes(「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ったことがある)」と回答した者は4者であった。

また、「Yes(「逃れられない罠(inescapable trap)」と回答した者からは、審査段階で認められた補正が異議申立において新規事項とされること自体が問題とも思えるが、この

場合の権利者にとって対処の方策が用意されていないことの方がより深刻などの意見があった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

<「Yes(「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ったことがある)」と回答した者の主なコメント>

- ・ 審査段階で認められた補正が異議申立において新規事項とされること自体が問題とも思えるが、この場合の権利者にとって対処の方策が用意されていないことの方がより深刻。
- ・ 審査段階で審査官が許可可能として示した補正案を受け入れたが、異議申立においてこの補正が新規事項の追加と判断された。

③ EPOによる中間概念化(Intermediate Generalisation)の運用に関するご意見・改善要望等がありましたらご回答ください。

【回答】

①で「No(EPOの判断が厳しすぎると感じたことはない)」と回答した者からは、過去に経験はないが、緩和して欲しいと思うなどの意見があった。また、①で「Yes(EPOの判断が厳しすぎると感じたことがある)」と回答した者からは、他国よりも厳しいなどの意見があった。具体的には、以下の回答があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

<①で「No(EPOの判断が厳しすぎると感じたことはない)」と回答した者の主なコメント>

(緩和を望む)

- ・ 過去に経験はないが、このような運用は特許権者に対して、著しく不利だし不合理だと感じる。可能ならば、緩和して欲しいと思う。
- ・ 欧州では中間概念化の運用があまりに硬直的で、厳密に過ぎる。斯かる運用は、訂正の自由度を著しく損ねる上に、審査時の審査官の判断基準との不整合により、逃れられない罠(inescapable trap)を招く原因にもなる。より柔軟且つ適正に運用されることを希望する。
- ・ 緩和を望む。

- ・ 審査段階で、実施例中の1つの要素だけを取り出してクレームに加えることが許されず、苦勞した。他国より過度に厳しいと感じている。
- ・ 中間概念化については審査官によって判断が異なる。異議段階で逃れられない罠(inescapable trap)に陥らないような、統一見解が望まれる。
- ・ 欧州における補正/訂正では、明細書の文言通りの補正/訂正(直接的かつ一義的)をすることで、中間概念化の指摘を回避している。

<①で「Yes(EPOの判断が厳しすぎると感じたことがある)」と回答した者の主なコメント>

(他国よりも厳しい)

- ・やや厳しすぎると思う。特にドイツでは中間概念化という法理はないと聞いており、イギリスやドイツ等の欧州主要国とEPOでハーモナイズをして欲しい。
- ・クレームがどのように解釈され、引例とどのように対応付けられるかを、明細書作成時に的確に予測することは極めて難しい。そのため、従属項に記載の特徴を独立項に含めるだけでは適切な権利範囲を担保することが困難である場合が発生する。そのような場合に、発明の本来の趣旨に基づいて、実施例に記載された発明内容を規定するようにクレームを補正することは、欧州以外の殆どの国では適切に許容されている。そのような対応を許容しない限り、実施例の記載に基づいて意味のある補正をすることが殆ど不可能となってしまふ。

現状の欧州のプラクティスでは、実施例の構成に対応させて、様々な組み合わせの請求項をただひたすら網羅的に作成し、多数のクレームを羅列することがベストな出願書類であることになってしまう。但し、手数料の面からクレーム数に実質的に制限があるので、多数のクレームを羅列するのではなく、付記という形でクレームと同様の記載を多数用意して実施例の記載に含めておくという対応が考えられる。

上記のような網羅的な付記の記載を十分に時間をかけて作成することは不可能ではないが、時間的な制約もあり実質的には不可能に近い。それが不可能に近いと言うことを、欧州の審査官は理解していないように見受けられる。即ち、欧州のガイドライン及び審査官により運用されているプラクティスは、現実的に実現可能なレベルというものに対する理解が欠如していると思われる。欧州審査官は、自ら実際に複数国で権利化作業を試みる必要があるのではないかと思われる。そのような経験をすれば、如何に過度な要求が欧州で課されているかを理解できると思われる。

- ・あまりに“杓子定規”ではないかと感じることが少なくない。実施例A+B+Cから、A+Bが課題解決手段として成立していることが理解できるのであれば中間概念化に該当する訂正も認める方向で検討して頂きたい。
- ・中間概念化の判断は、発明の内容というよりは、文言的な記載に則って判断されるケースが多いと感じられる。文章を細かく区切って書くかどうかで中間概念化に該当するかどうか左右されるのは、正しく審査が行われているとはいえないのではないか。
- ・審査官が本当に不可欠性テストを行った上で中間概念化の指摘をしているのか明確でない。拒絶理由通知等の中で、テストにどのように当てはめてその結果どのような判断がなされたのか、明確に記載してほしい。

<「無回答」の者の主なコメント>

- ・新規事項に該当するとの指摘は、特許権利化前でも厳しい。通常の当業者が理解するであろう事柄も、実際に明細書に組み合わせで記載されていないと新規事項と判断することは、いたずらに明細書を長くし、かえって技術情報の的確な伝達の障害となっていると考える。(多くは現地代理人とのアドバイスを受けながら、補正の方向性を決めている)

Q2-5 (代理人のみへの質問) 米国では、特許付与後にクレームを訂正した場合、特許の訂正前から第三者が行っている行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害する場合に、中用権(Intervening Right)が発生します。これについて、以下の質問にご回答ください。

＜米国における中用権＞

- ・「絶対的中用権」：特許の訂正前に第三者が既に製造した物を、特許の訂正後に継続して使用、販売等することが認められる。
- ・「衡平法上の中用権」：特許の訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、特許の訂正後に継続することが認められることがある。

※米国の中用権(Intervening Right)発生の根拠規定

- ・再発行(Reissue)：35 USC 252, MPEP 1460
- ・査定系再審査(Ex Parte Reexamination)：35 USC 307(b)→35 USC 252, 37 CFR 1.530(k) 準用
- ・当事者系レビュー(Inter Partes Review)：35 USC 318(c)→35 USC 252 準用
- ・付与後レビュー(Post-Grant Review)：35 USC 328(c)→35 USC 252 準用

① 「絶対的中用権」が適用される場合は、特許の訂正前における第三者の侵害行為に対して特許権者は損害賠償を受けることができない一方、「衡平法上の中用権」が適用される場合は、特許の訂正前における第三者の侵害行為に対して特許権者は損害賠償を受けられることがあると認識していますが、どのような場合に損害賠償を受けられますか？

【回答】

「衡平法上の中用権」による損害賠償に関連する事件の情報があった。具体的には、以下の回答があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

- ・「衡平法上の中用権」は、特許の訂正前に第三者が行った投資を、衡平法の下で保護するべく認められるものであるから、衡平の観点から認められる範囲を超える第三者の侵害行為については損害賠償を受けられる。Bic Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc., 1 F.3d 1214, 1221(Fed. Cir. 1993)参照。例えば、第三者が実施料を支払うことなく、投資を回収するのに十分な範囲を超えて侵害行為を継続したり、業務を拡大したりする場合には、損害賠償の対象となり得る。Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla., Inc., 607 F.2d 885,902(10th Cir. 1979)参照。
- ・Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp. (Federal Circuit, November 21, 2017)は、絶対的中用権が認められて侵害賠償が不可となった事件。

② 「衡平法上の中用権」が適用される場合において、特許の訂正前における第三者の侵害行為に対して特許権者が損害賠償を受けられる場合に、どのように損害賠償額が決められますか？

【回答】

「衡平法上の中用権」による損害賠償額の判断に関連する事件の情報があった。具体的には、以下の回答があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

- ・「衡平法上の中用権」による損害賠償額を判断するに当たって、裁判所は、通常、次の要因を考慮する。Visto Corp. v. Sproqit Techs., Inc., 413 F. Supp. 2d 1073, 1090(N.D. Cal. 2006)参照。
 1. 第三者が特許訂正前に「実質的な準備」を行ったか否か。
 2. 第三者が特許訂正前に行為継続に当たって特許弁護士の助言を求めたか否か。
 3. 既存の注文や契約が存在したか否か。
 4. 侵害品の製造に使用される在庫と交換費用から非侵害品を製造できるか否か。
 5. 特許訂正前に損害とは認められない長期間の販売や事業があったか否か。
 6. 第三者が投資を回収するのに十分な利益を上げたかどうか。
- ・ライセンス料程度の損害賠償額。

③ 米国では上記の中用権が発生することについて、好ましいと考えますか？

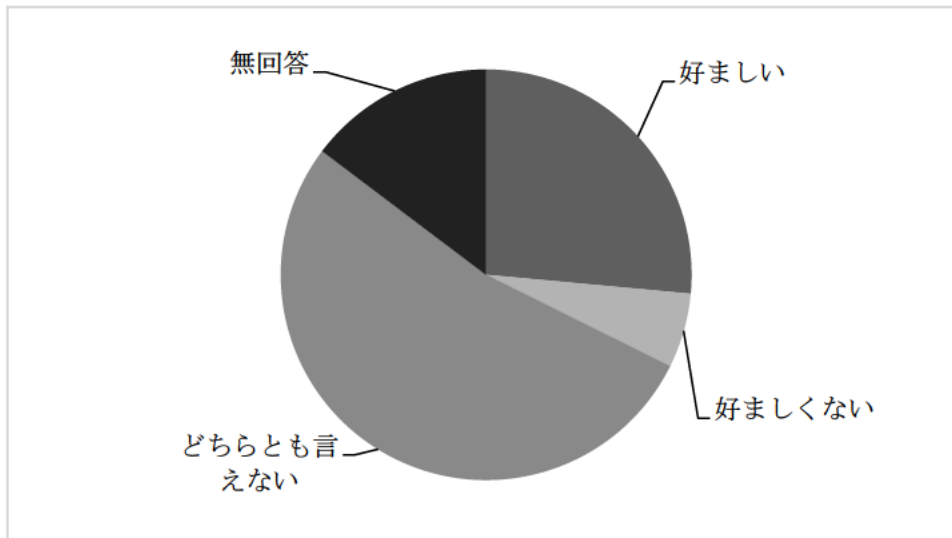
【回答】

「どちらとも言えない」との回答が34者中18者(53%)と過半数を占めた。また、「好ましい」と回答した者(9者、26%)が、「好ましくない」と回答した者(2者、6%)よりも多かった。

「どちらとも言えない」と回答した者からは、Reissue(再発行)によりクレームを拡大する訂正が認められる以上、本制度は必要と言える一方、クレームの拡大以外の訂正については、本制度の適用は最小限に抑えるべきであるなどの意見があった。

また、「好ましい」と回答した者からは、訂正により権利範囲の拡張・変更が起こりうるため、中用権の発生は好ましいなどの意見があった。

項目	回答者数	割合
好ましい	9	26%
好ましくない	2	6%
どちらとも言えない	18	53%
無回答	5	15%



自由記載欄の主なコメント

<「どちらとも言えない」と回答した者の主なコメント>

- Reissue(再発行)によりクレームを拡大する訂正が認められる以上、第三者に不測の不利益が及ぶことを防ぐ上では本制度は必要と言える。一方で、クレームの拡大以外の訂正については、特許権者を十分に保護する観点から、本制度の適用は最小限に抑えるべきである。
- 権利化後の訂正し易さ、拡大し易さ、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思う。また衡平の理念が根底に存在し且つディスカバリ制度が整っている国においては、中用権が発生することにつき問題が少ないと考える。

<「好ましい」と回答した者の主なコメント>

(訂正により権利範囲の拡張・変更が起こりうるため、中用権の発生は好ましい)

- 訂正により権利範囲の拡張・変更が起こりうるため、中用権の発生は好ましい。
- 一旦確定した権利範囲が訂正によりシフト又は拡大するのだから、中用権は妥当。
- 第三者は、訂正を予期できないから。訂正によって事業化に多大な影響が生じるのを減らせる点で好ましい。
- 絶対的中用権は、権利範囲が確定したと信じて製造・販売を行った第三者に対する不意打ち的な不利益を防ぐために必要と思われるため。
- 中用権がないと、善意の実施者が後で罰せられることになり、法的安定性を害するため。

④ 欧州、英国、中国、韓国でも米国同様の中用権が発生することが好ましいと考えますか？

【回答】

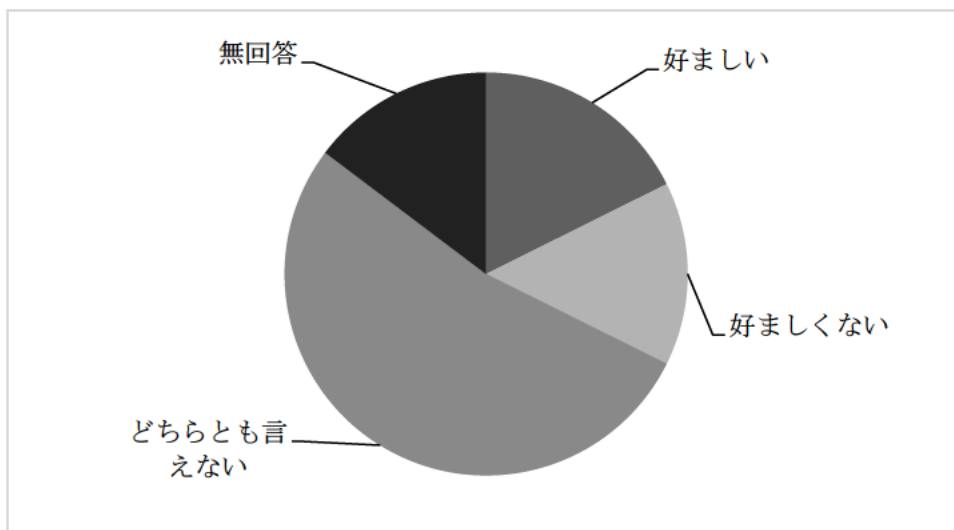
「どちらとも言えない」との回答が34者中18者(53%)と過半数を占めた。また、「好ましい」と回答した者が6者(18%)であり、「好ましくない」と回答した者5者(15%)であった。

「どちらとも言えない」と回答した者からは、権利化後の訂正し易さ、クレーム拡大の可否、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思うなどの意見があった。

また、「好ましい」と回答した者からは、訂正によって事業化に多大な影響が生じるのを減らせる点で好ましいなどの意見があった。

「好ましくない」と回答した者からは、クレームを拡大する訂正が認められないためなどの意見があった。

項目	回答者数	割合
好ましい	6	18%
好ましくない	5	15%
どちらとも言えない	18	53%
無回答	5	15%



自由記載欄の主なコメント

<「どちらとも言えない」と回答した者の主なコメント>

- ・権利化後の訂正し易さ、拡大し易さ、訂正可能な時期等と、中用権とのバランスを取ることが重要であると思う。

<「好ましい」と回答した者の主なコメント>

- ・第三者は、訂正を予期できないから。訂正によって事業化に多大な影響が生じるのを減らせる点で好ましい。
- ・訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害するようなことがあるのであれば、中用権が発生するのが好ましい。

＜「好ましくない」と回答した者の主なコメント＞

(クレームを拡大する訂正が認められないため)

- ・欧州、英国、中国、韓国では、クレームを拡大する訂正が認められない以上、本制度を導入する必要性が認められない。
- ・米国では、訂正において権利範囲が拡張する場合があるので、上記中用権が必要と思うが、他国の訂正においては、技術的範囲の拡張はないと理解しているから。

Ⅲ. 米欧中韓の裁判所における特許の有効性判断に関する制度・運用について
＜米欧中韓の裁判所における特許の有効性判断に関する制度＞に関する質問

Q3-1 米国・英国・独国・仏国・中国・韓国の裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例（有効と無効で判断が別れた等）を知っていますか？

【回答】

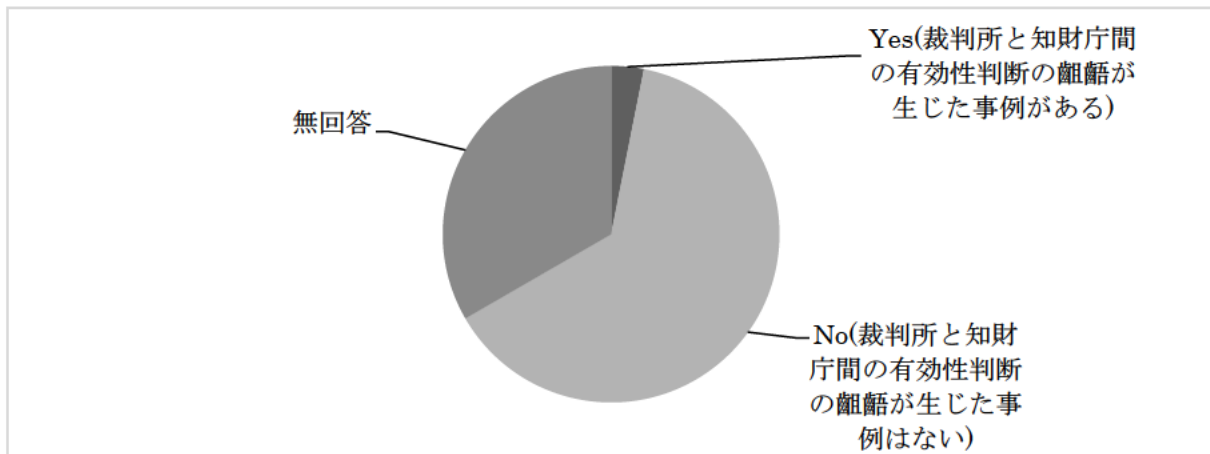
米国：特許侵害訴訟における対抗手段（・無効確認の反訴可 ・無効の抗弁可）

「No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)」との回答が 96 者中 61 者(64%)と過半数を占め、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者は 3 者(3%)であった。

また、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者からは、裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事件の情報があった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)	3	3%
No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)	61	64%
無回答	32	33%



自由記載欄の主なコメント

＜「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者の主なコメント＞

- ITC 事件 337-TA-1073 の Initial Determination において、US7683509 と US7928348 の対象クレームは有効と判断された。なお、Final Determination では当該判断は保留とされた。一方で、US7683509 の IPR (IPR2017-01539) と US7928348 の IPR (IPR2017-01538) では、同じ対象クレームについて PTAB は無効と判断した。現在、両 IPR 事件は CAFC に控訴されて係属中。
- IPR で特許有効と判断された件について、裁判所で記載不明瞭 (indefinite) として無

効と判断されたことがある (IPR では indefinite は無効理由として取り上げられない)。

米国：侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段（・特許無効の確認訴訟）

「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者はいなかった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

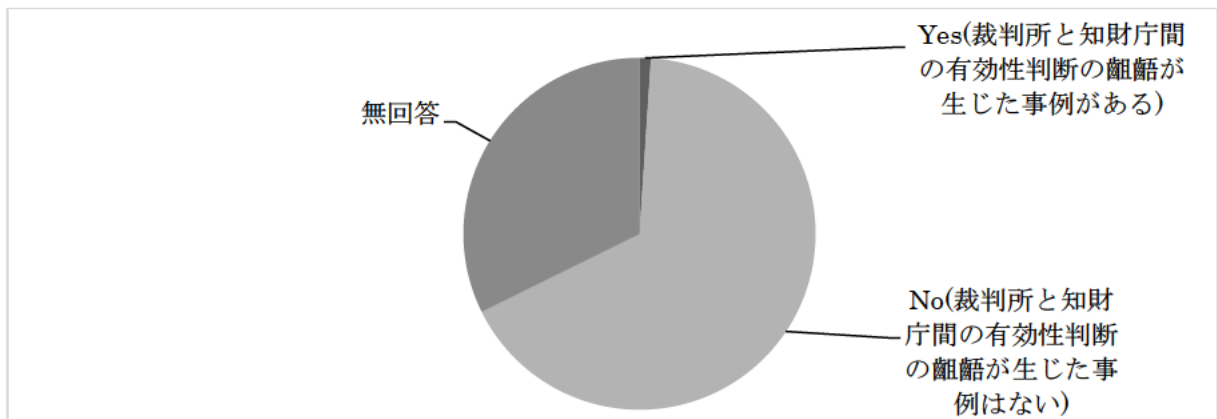
英国：特許侵害訴訟における対抗手段（・無効の反訴可 ・無効の抗弁可）

「No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)」との回答が 96 者中 64 者(67%)と過半数を占め、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者は 1 者(1%)であった。

また、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者からは、裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事件の情報があった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)	1	1%
No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)	64	67%
無回答	31	32%



自由記載欄の主なコメント

< 「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者の主なコメント>

- ・EPO と英国法廷で判断が分かれた事例がある。EPO では実施可能要件を充足すると判断されたが、英国法廷ではクレームが広すぎるために実施不可能と判断された。

英国：侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段（・特許取消手続）

「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者はいなかった。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

独国：侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段（・無効訴訟）

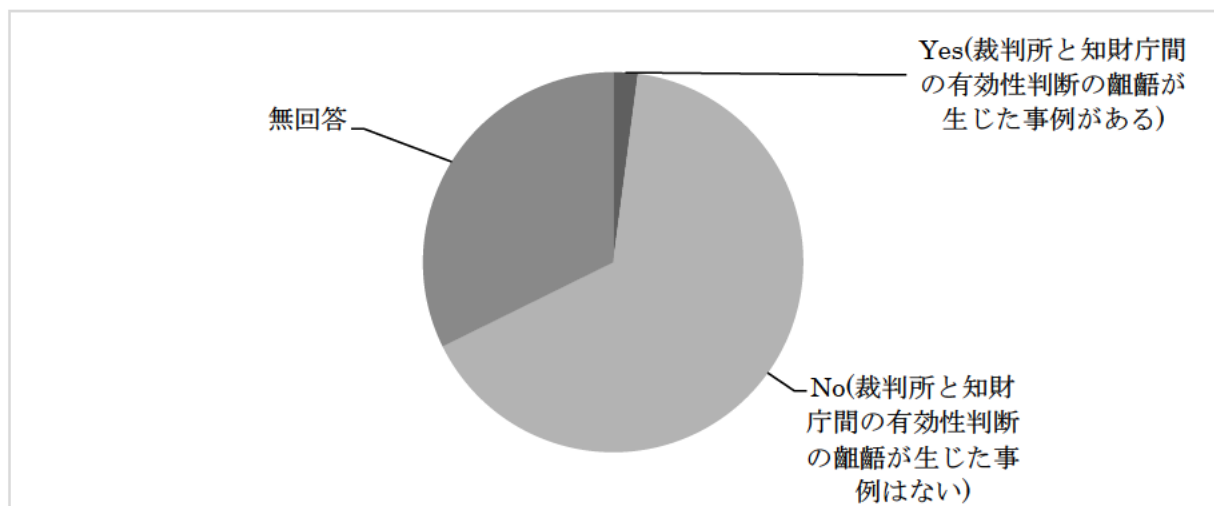
（特許侵害訴訟における対抗手段はない（無効の反訴不可、無効の抗弁不可））

「No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)」との回答が96者中63者(66%)と過半数を占め、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者は2者(2%)であった。

また、「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者からは、裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事件の情報があった。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

項目	回答者数	割合
Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)	2	2%
No(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例はない)	63	66%
無回答	31	32%



自由記載欄の主なコメント

< 「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者の主なコメント >

- ・ EPO で有効と判断された権利が、ドイツ連邦特許裁判所で進歩性なしと判断され、ドイツ最高裁では進歩性ありと判断された。白色 LED に関する特許 (EP0936682) が対象。

仏国：特許侵害訴訟における対抗手段（・無効の反訴可 ・無効の抗弁可）

「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者はいなかった。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

仏国：侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段（・無効訴訟）

「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者はいなかった。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

韓国：特許侵害訴訟における対抗手段（・無効の抗弁可（無効の反訴不可））

（侵害訴訟以外に裁判所で特許の有効性を争う手段（無効審判に類する手段）はない）

「Yes(裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例がある)」と回答した者はいなかった。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

（参考）

中国：特許侵害訴訟における対抗手段はない（無効の反訴不可、無効の抗弁不可）

：侵害訴訟以外に裁判所で特許の有効性を争う手段（無効審判に類する手段）はない

＜米欧中韓の裁判所における特許の進歩性判断に関する重要判例等＞に関する質問

Q3-2 米国、英国、独国、仏国、中国、韓国の裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について、教えてください。

米国：KSR International Co.対 Teleflex Inc.事件(550 U.S.398,415-420, 82USPQ2d1385, 1395-97(2007))以降、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切でしょうか？ また、他の重要判例等を知っていれば教えてください：

- ・ ARENDI S.A.R.L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)
- ・ In re Van Os, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)
- ・ ClassCo, Inc. v. Apple Inc., et al., Case No. 15-1853 (Fed. Cir. 2016)

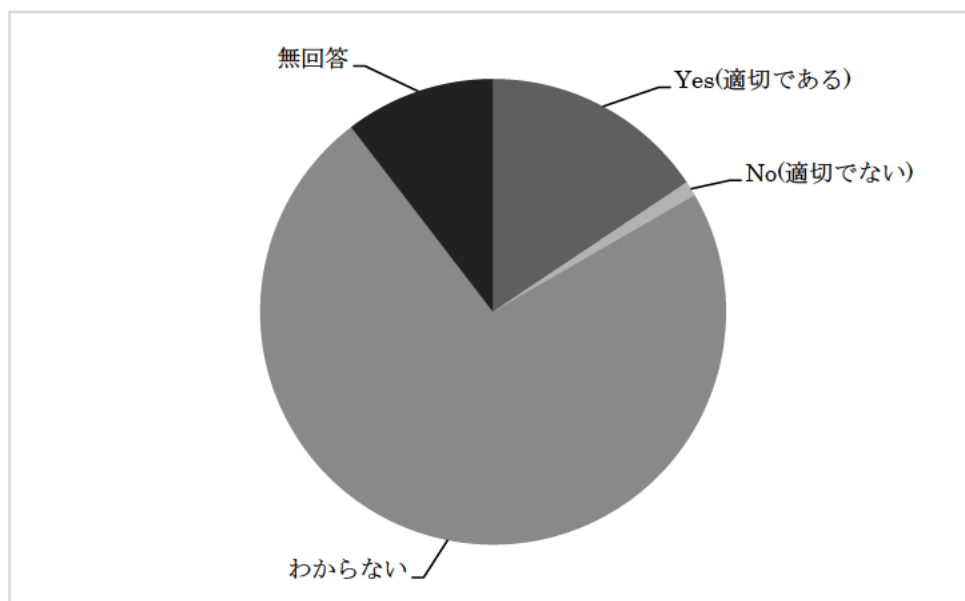
【回答】

「わからない」との回答が96者中70者(73%)と過半数を占めた。また、「Yes(適切である)」との回答が15者(16%)であり、「No(適切でない)」との回答が1者(1%)であった。

また、他の重要判例に関する情報があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(適切である)	15	16%
No(適切でない)	1	1%
わからない	70	73%
無回答	10	10%



自由記載欄の主なコメント

<p><「わからない」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要判例と理解しているが、規範となっているかどうかはわからない。
<p><他の重要判例等に関する主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・Gator Tail L.L.C. v. Mud Buddy L.L.C. : 2つの引用文献で本質的な課題が異なる場合、形式的には阻害要因があるように見えても阻害要因にはならず組み合わせ可能と判示した CAFC 判決。

英国：引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等を知っていれば教えてください：

【回答】

判例 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*, [1985] RPC 59 *Pozzoli SPA v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 に関する情報があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

<p><重要判例等に関する主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <i>Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd</i>, [1985] RPC 59 <i>Pozzoli SPA v BDMO SA</i> [2007] EWCA Civ 588 : 英国で使われている進歩性判断の4ステップが示されたケースロー。

独国：引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切でしょうか？ また、他の重要判例等を知っていれば教えてください：

・ドイツ連邦最高裁判所 2016年8月16日判決(事件番号：X ZR 96/14) *Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation*

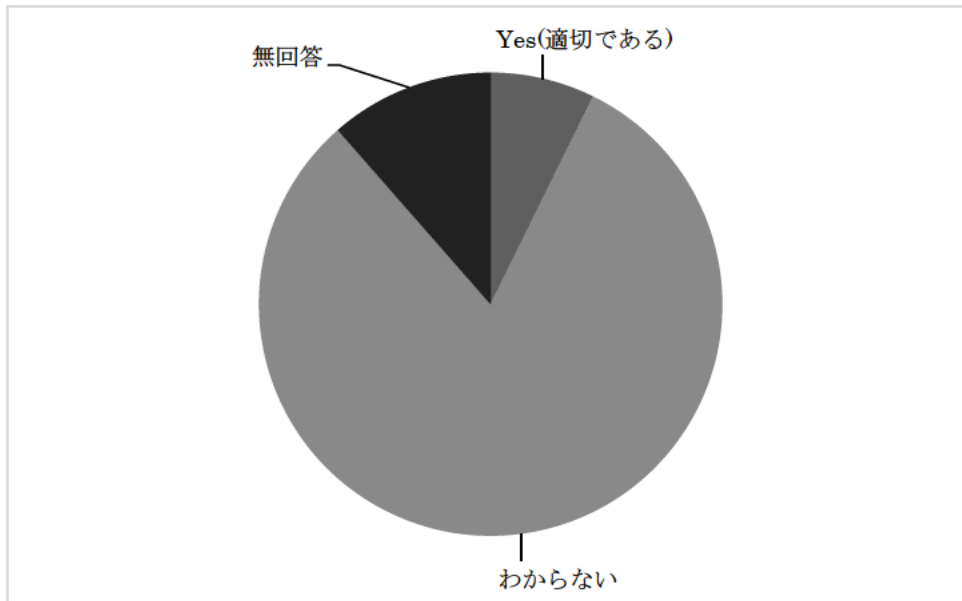
【回答】

「わからない」との回答が96者中78者(81%)と過半数を占めた。また、「Yes(適切である)」との回答が7者(7%)であり、「No(適切でない)」との回答が0者であった。

また、他の重要判例に関する情報があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(適切である)	7	7%
No(適切でない)	0	0%
わからない	78	81%
無回答	11	11%



自由記載欄の主なコメント

<「Yes(適切である)」と回答した者の主なコメント>

- ・適切だと思う。

<他の重要判例等に関する主なコメント>

- ・ X ZR 18/17 (Urteil des X. Zivilsenats vom 6.11.2018, Beschluss vom 06.05.2019/06.05.2019) : 引例にはコンビネーションの示唆がない。
- ・ (参考情報) Official Journal EPO 2015 Supplemental Vol Klaus GRABINSKI³⁶⁸ : 判事の解説中にサンスクリーン事件("Sunscreen" case)の進歩性にも触れている (p. 92)。また、Official Journal EPO 2017 Supplemental Vol³⁶⁹にも、ドイツの進歩性も含め加盟国の英、仏の判決紹介がある。

³⁶⁸ Supplementary publication – Official Journal EPO 5 1 2015 (17th European Patent Judges' Symposium, Tallinn 1 9-12 September 2014), P.92、URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se5/2015-se5.pdf>

³⁶⁹ Supplementary publication 6, Official Journal 2017, Case Law from the Contracting States to the EPC, URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/etc/se6/2017-se6.pdf>

仏国：引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等を知っていれば教えてください：

【回答】

複数の重要判例に関する情報があった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

自由記載欄の主なコメント

<重要判例等に関する主なコメント>

- ・ Paris District Court, 3rd c. 3rd Sect., September 7, 2012
- ・ 複数の文献を組み合わせる進歩性を否定する場合、たとえ斯かる組み合わせが当業者の能力を超えない場合でも、単に斯かる組み合わせが可能であるというだけでは十分ではなく、斯かる組み合わせを当業者に動機付ける記載が必要である。
- ・ Paris Court of Appeal, January 12, 2012, Sandoz / Eli Lilly and Company : 基本的には EPO の”could-would approach”が採用されている。

中国：引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切でしょうか？ また、他の重要判例等を知っていれば教えてください：

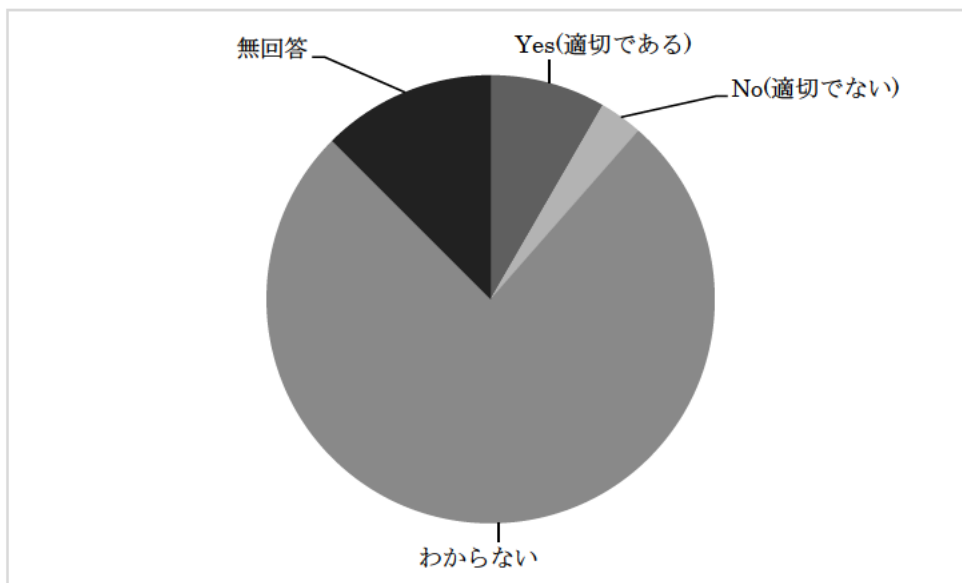
・最高人民法院 2013 年 11 月 5 日判決 (2013)知行字第 31 号 (北京市高級人民法院判決 (2009)高行終字第 719 号) Arvesta ライフサイエンス北米有限責任公 v. 専利復審委員会

【回答】

「わからない」との回答が 96 者中 73 者(76%)と過半数を占めた。また、「Yes(適切である)」との回答が 8 者(8%)であり、「No(適切でない)」との回答が 3 者(3%)であった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(適切である)	8	8%
No(適切でない)	3	3%
わからない	73	76%
無回答	12	13%



韓国：引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切でしょうか？ また、他の重要判例等を知っていれば教えてください：

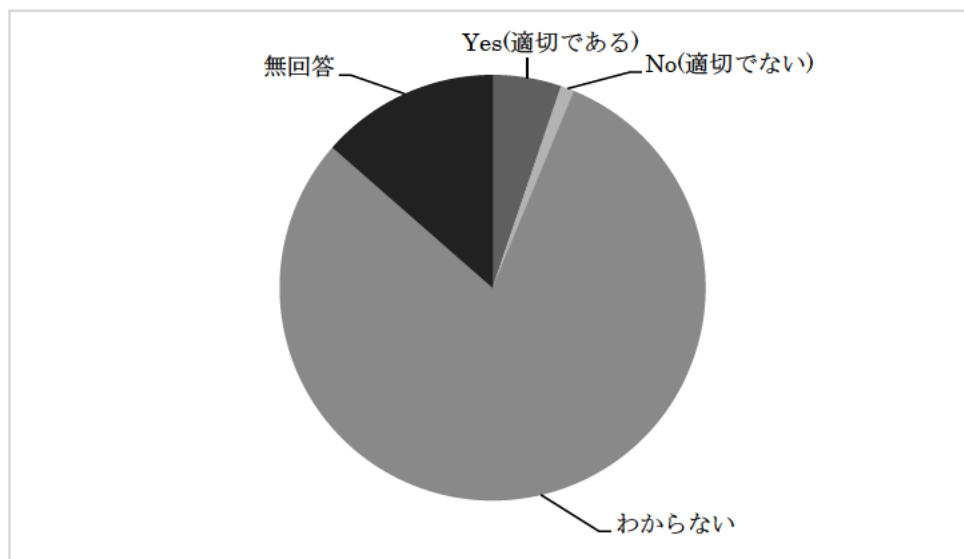
- ・大法院 2007年9月6日言渡 2005フ 3284 判決(フォームファクター事件)
- ・大法院 2011年2月10日言渡 2010フ 2698 判決 (3M 事件)
- ・大法院 2016年1月14日言渡 2013フ 2873, 2880(併合)判決 (プレガバリン事件)

【回答】

「わからない」との回答が96者中77者(80%)と過半数を占めた。また、「Yes(適切である)」との回答が5者(5%)であり、「No(適切でない)」との回答が1者(1%)であった。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

項目	回答者数	割合
Yes(適切である)	5	5%
No(適切でない)	1	1%
わからない	77	80%
無回答	13	14%



IV. 米欧中韓における特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態について
<a.特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度>に関する質問

Q4-1 米国・欧州・韓国において、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度を利用した経験^{*370}、クレームを訂正した特許件数について、ご回答ください。
(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

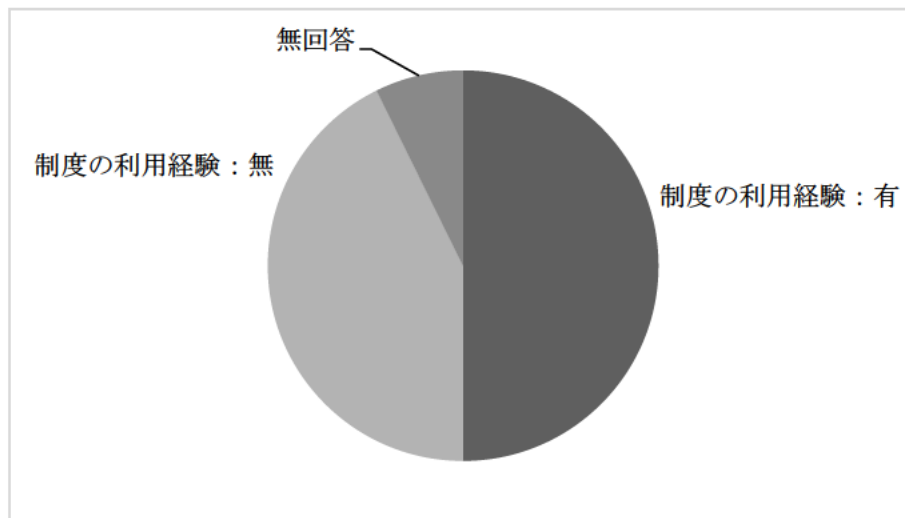
【回答】

米国：再発行(Reissue)

「制度の利用経験：有」との回答が96者中48者(50%)であり、「制度の利用経験：無」との回答が41者(43%)であった。

(特許権者として再発行(Reissue)を請求した経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	48	50%
制度の利用経験：無	41	43%
無回答	7	7%



*370 特許権者として、再発行(Reissue)、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)、限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)、訂正審判を請求した経験(クレームの訂正の他、明細書や図面等の記載の訂正を行うために請求した経験も含む)。

クレームを訂正した特許件数：

制度の利用経験がある48者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が28者(58%)と最も多く、次いで、「6～20件」との回答が9者(19%)、「51件以上」との回答が4者(8%)、「21～50件」との回答が3者(6%)であった。

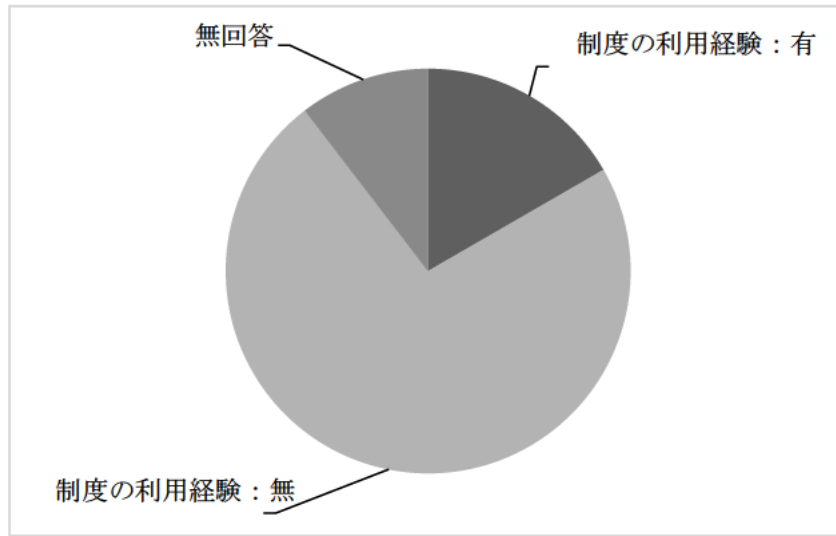
項目	回答者数	割合
1～5件	28	58%
6～20件	9	19%
21～50件	3	6%
51件以上	4	8%

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中70者(73%)と過半数を占めた。一方、「制度の利用経験：有」との回答は16者(17%)であった。

(特許権者として査定系再審査を請求した経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	16	17%
制度の利用経験：無	70	73%
無回答	10	10%



クレームを訂正した特許件数：

制度の利用経験がある16者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が12者(75%)と最も多く、「6～20件」との回答が2者(13%)であった。

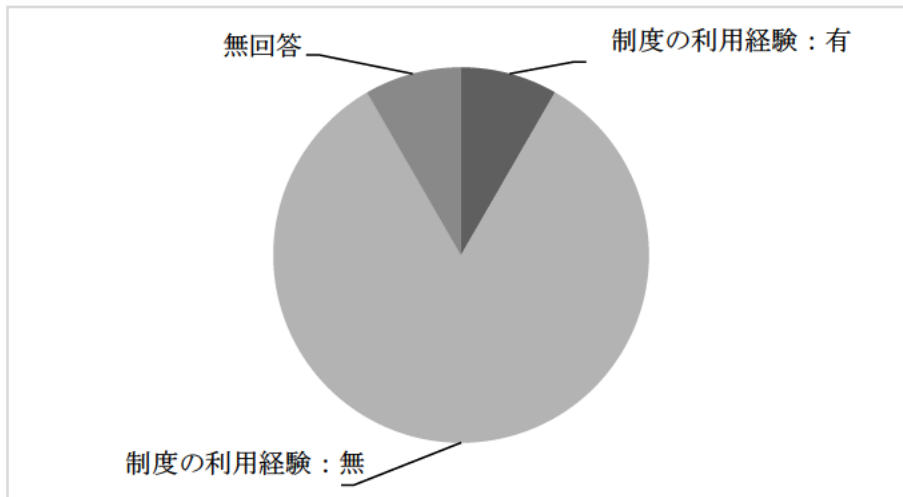
項目	回答者数	割合
1～5件	12	75%
6～20件	2	13%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中80者(83%)と過半数を占めた。一方、「制度の利用経験：有」との回答は8者(8%)であった。

(特許権者として限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)をした経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	8	8%
制度の利用経験：無	80	83%
無回答	8	8%



クレームを訂正した特許件数：

制度の利用経験がある8者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が6者(75%)と最も多く、「6～20件」との回答が1者(13%)であった。

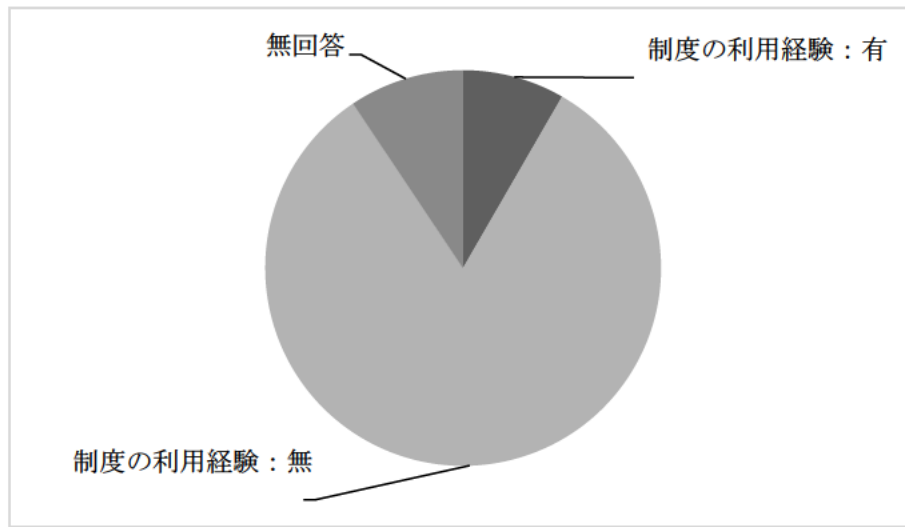
項目	回答者数	割合
1～5件	6	75%
6～20件	1	13%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

韓国：訂正審判

「制度の利用経験：無」との回答が96者中79者(82%)と過半数を占めた。一方、「制度の利用経験：有」との回答は8者(8%)であった。

(特許権者として訂正審判を請求した経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	8	8%
制度の利用経験：無	79	82%
無回答	9	9%



クレームを訂正した特許件数：

制度の利用経験がある8者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が7者(88%)と最も多く、「6～20件」との回答が1者(13%)であった。

項目	回答者数	割合
1～5件	7	88%
6～20件	1	13%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

(参考)

中国：訂正審判に類する制度はない

Q4-2 米国・欧州・韓国において、どのような場合に、特許権者が請求することのできる下記の制度を利用してクレームの訂正を請求しますか？

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答】

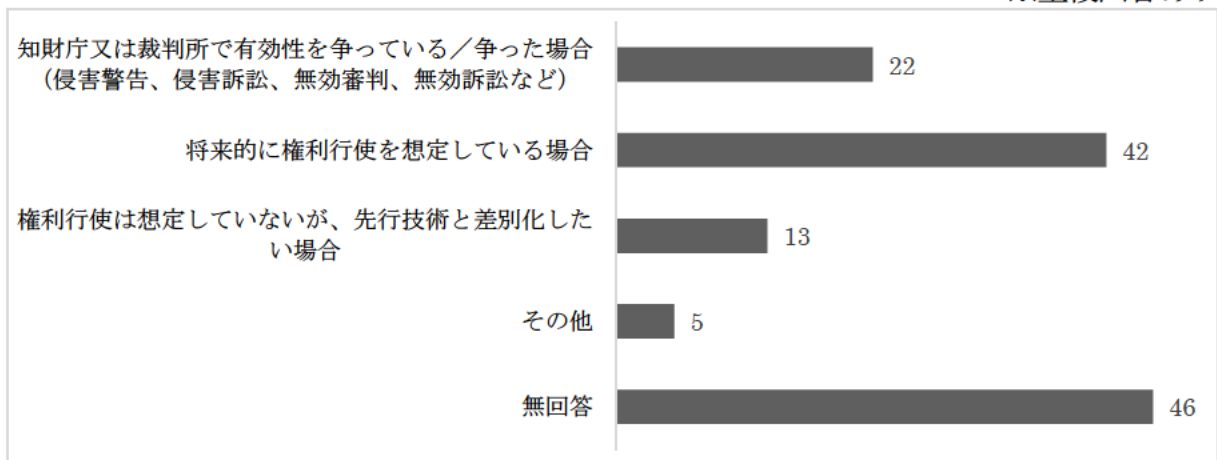
米国：再発行(Reissue)

「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が 96 者中 42 者(44%)と無回答を除いて最も多く、次いで、「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」との回答が 22 者(23%)、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」との回答が 13 者(14%)、「その他」との回答が 5 者(5%)であった。

「その他」と回答した者からは、登録後にクレーム範囲を拡張したい場合などの意見があった。

項目	回答者数	割合
知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合 (侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など)	22	23%
将来的に権利行使を想定している場合	42	44%
権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合	13	14%
その他	5	5%
無回答	46	48%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<「その他」と回答した者の主なコメント>

- ・登録後にクレーム範囲を拡張したい場合 (3 者)。
- ・権利範囲に満足できない場合。
- ・技術標準に適合させたい場合等。

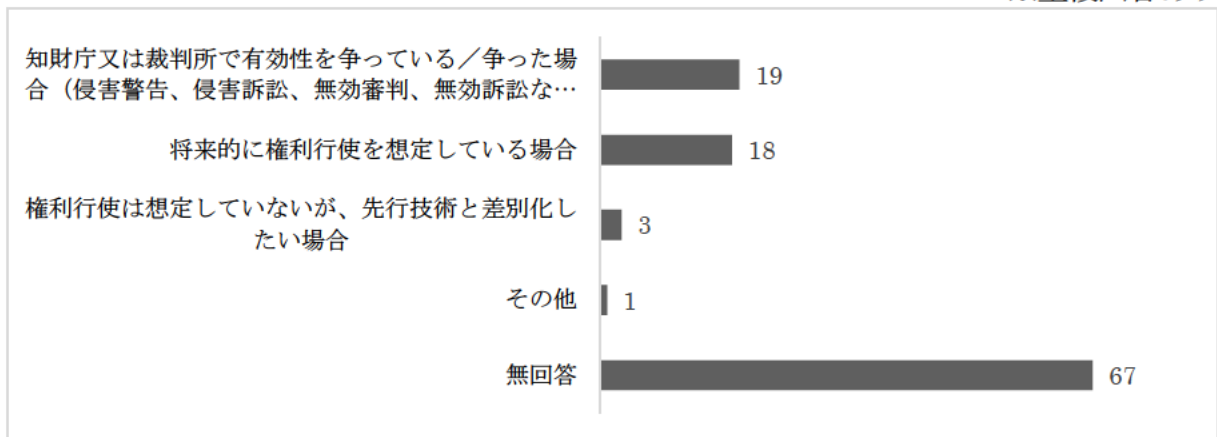
米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」との回答が96者中19者(20%)と無回答を除いて最も多く、次いで、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が18者(19%)、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」との回答が3者(3%)、「その他」との回答が1者(1%)であった。

「その他」と回答した者からは、特許発行前に提出すべきであった先行技術について開示義務違反を解消するため Supplemental Examination を請求し、SNQ(substantial new question)が存在するとして長官に査定系再審が命じられた場合などの意見があった。

項目	回答者数	割合
知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合 (侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など)	19	20%
将来的に権利行使を想定している場合	18	19%
権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合	3	3%
その他	1	1%
無回答	67	70%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<「その他」と回答した者の主なコメント>

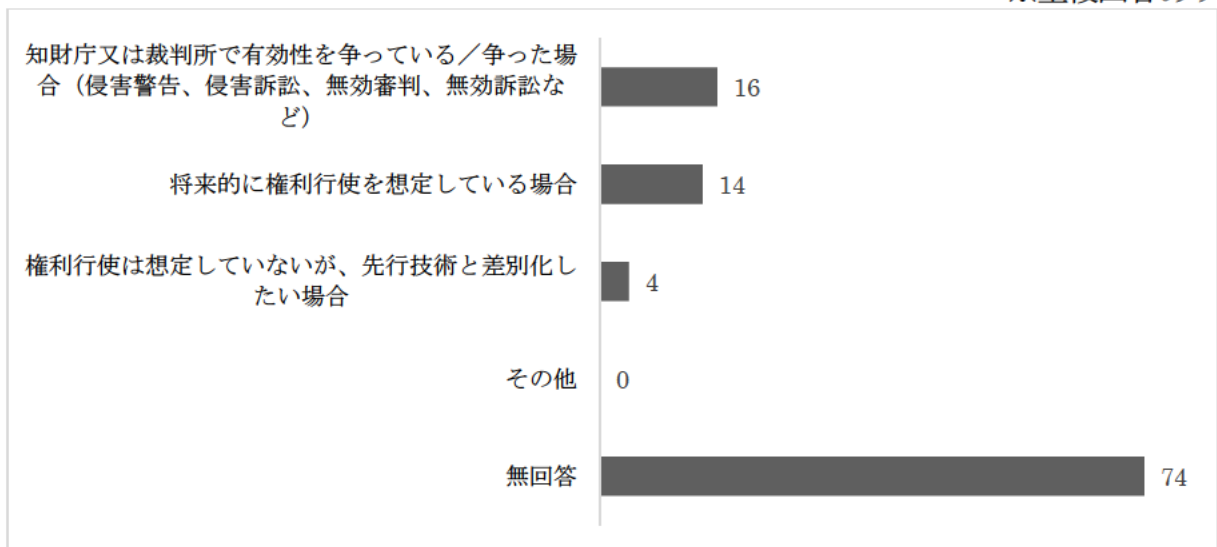
- ・特許発行前に提出すべきであった先行技術について開示義務違反を解消するため Supplemental Examination を請求し、SNQ(substantial new question)が存在するとして長官に査定系再審が命じられた場合。

EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」との回答が96者中16者(17%)と無回答を除いて最も多く、次いで、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が14者(15%)、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」との回答が4者(4%)であった。

項目	回答者数	割合
知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合 (侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など)	16	17%
将来的に権利行使を想定している場合	14	15%
権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合	4	4%
その他	0	0%
無回答	74	77%

※重複回答あり

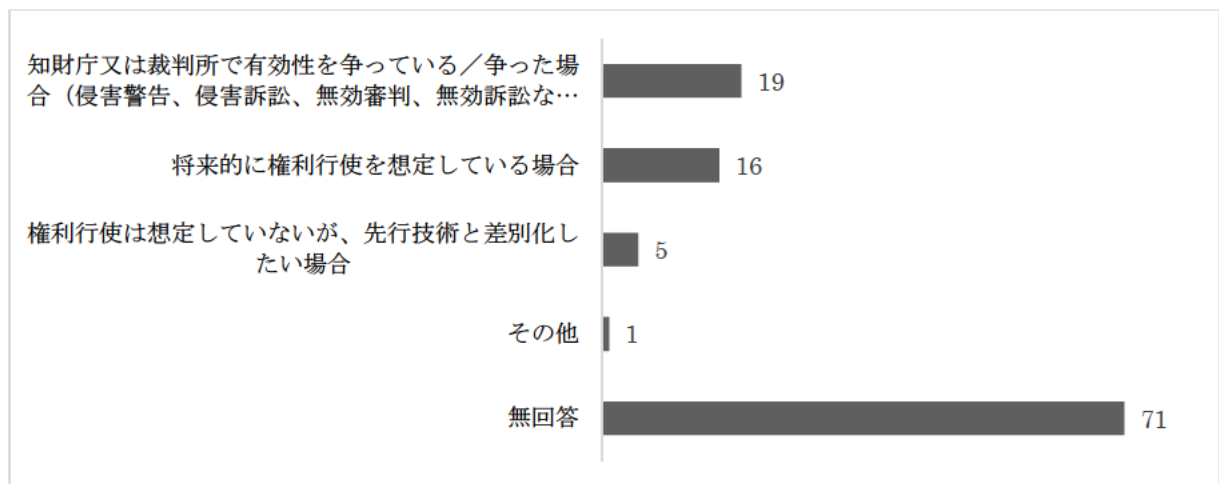


韓国：訂正審判

「知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合」との回答が96者中19者(20%)と無回答を除いて最も多く、次いで、「将来的に権利行使を想定している場合」との回答が16者(17%)、「権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合」との回答が5者(5%)、「その他」との回答が1者(1%)であった。

項目	回答者数	割合
知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合 (侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など)	19	20%
将来的に権利行使を想定している場合	16	17%
権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合	5	5%
その他	1	1%
無回答	71	74%

※重複回答あり



(参考)

中国：訂正審判に類する制度はない

Q4-3 米国・欧州・韓国において、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度の使い勝手（「①訂正ができる時期・期間」「②訂正の目的」「③訂正の実体要件」）について、国ごとに、以下にご回答ください。課題や問題点がある場合は、どのような課題や問題点があるかを教えてください。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

【回答】

米国：再発行(Reissue)

「課題や問題点がある」との回答が19者からあった。クレームの拡張が可能であることに関して、「課題や問題点がある」との回答が多く、第三者の監視負担が大きい、第三者に不利であるなどの意見が多数あった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

＜「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント＞

「①訂正ができる時期・期間（・特許の発行後、満了前まで再発行出願において訂正可能）」について

- ・ Reissue の係属中に侵害訴訟が中止されるリスクがあるようであり、日本のように訂正の再抗弁ができると便利。

「②訂正の目的（・特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより広く又は狭くクレームしていたことの訂正）」について

（第三者の監視負担が大きい）

- ・ 第三者は、自社の事業等に影響を及ぼし得る競合他社の米国特許についてあらゆる訂正の可能性を考慮しなければならず、負担が大きいと思う。
- ・ 事後的に権利範囲が広がると、第三者のウォッチが難しくなり、安定性を害する。
- ・ 他社で問題の可能性がある特許の場合、権利範囲が確定しないと判断に時間がかかる。

- ・ クレームを狭くしていたことの訂正は、出願人都合であるので問題。減縮に限るべき。

「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について

- ・ Recapture の判断がわかりにくい。

「③訂正の実体要件（・クレーム拡張可能(特許付与後2年以内))」について

（第三者の監視負担が大きい、第三者に不利である）

- ・ 監視負担の増大。
- ・ 第三者の監視負担が大きいと思う。
- ・ 登録後に権利が拡張される可能性が有り、監査負荷の観点で課題がある。
- ・ 他社で問題の可能性がある特許の場合、権利範囲が確定しないと判断に時間がかかる。
- ・ 第三者に不利である。
- ・ 第三者に過度の予見性を強いることになる。
- ・ 権利範囲が確定せず、リスク評価できない。
- ・ 特許付与後にクレームの拡張可能は事業への影響が大きい。

<ul style="list-style-type: none">・クレーム拡張可能とするのは望ましくないと考える。・権利範囲が不明確の期間がある（2年間）。・2年の期間の撤廃を望む。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・中用権の問題があり、訂正に慎重にならざるを得ない。・再発行出願後、審査完了まで多大な期間を要する。他社に対する活用を想定していたとしても、完了のタイミングでは時期を逸してしまう。・経験がないのでわからない。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「課題や問題点がある」との回答が6者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「①訂正ができる時期・期間（・特許の発行後に査定系再審査請求可能、査定系再審査命令の指定期間(2か月以上)に訂正可能)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・短い。・Recaptureの判断がわかりにくい。 <p>「②訂正の目的（・クレームされている発明を引用された先行技術から区別するため)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・登録クレームについて、先行技術との区別がないことを自認しなければならないため。 <p>「②訂正の目的（・特許性にとって不利な決定に応答するため)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・登録クレームについて、訂正の必要性を自認しなければならないため。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・Reissueにて必要な補正が可能であり、査定系再審査を積極的に使用する理由が思い当たらない。・経験がないのでわからない。

EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

「課題や問題点がある」との回答が5者からあり、新規事項追加の判断が厳しいなどの意見があった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「②訂正の目的（・クレームの削除)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・クレームの追加もできるとよい。 <p>「②訂正の目的（・クレームの限定(減縮)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・サポート要件が厳格過ぎる。
--

<p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について (新規事項追加の判断が厳しい)</p> <ul style="list-style-type: none">・新規事項追加の判断が厳しい。・他国と比較し新規事項追加の判断基準が高く、クレーム訂正の自由度が低い。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・Unescapable trap の対策としてクレームを訂正(補正)することは認めてほしい。・クレーム訂正手続において、出願当初の明細書中で出願人が発明として認識していたかどうか厳しく問われる。・経験がないのでわからない。

韓国：訂正審判

「課題や問題点がある」との回答が7者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「①訂正ができる時期・期間（・特許権の消滅後も訂正審判請求可能）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・特許侵害を争っている場合、過去分に遡及する可能性がある。
<p>「②訂正の目的（・クレームの減縮）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・クレームの追加もできるとよい。
<p>「②訂正の目的（・誤記の訂正）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・誤訳の訂正が、条文上認められていない点。
<p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・新規事項の追加の基準が分野で相違（厳しい場合と緩い場合がある）。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・経験がないため、特に課題や問題点は感じていない。・経験がないのでわからない。

(参考)

中国：訂正審判に類する制度はない

Q4-4 特許権者が請求することのできる下記の制度を利用してクレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由について、ご回答ください。
(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

【回答】

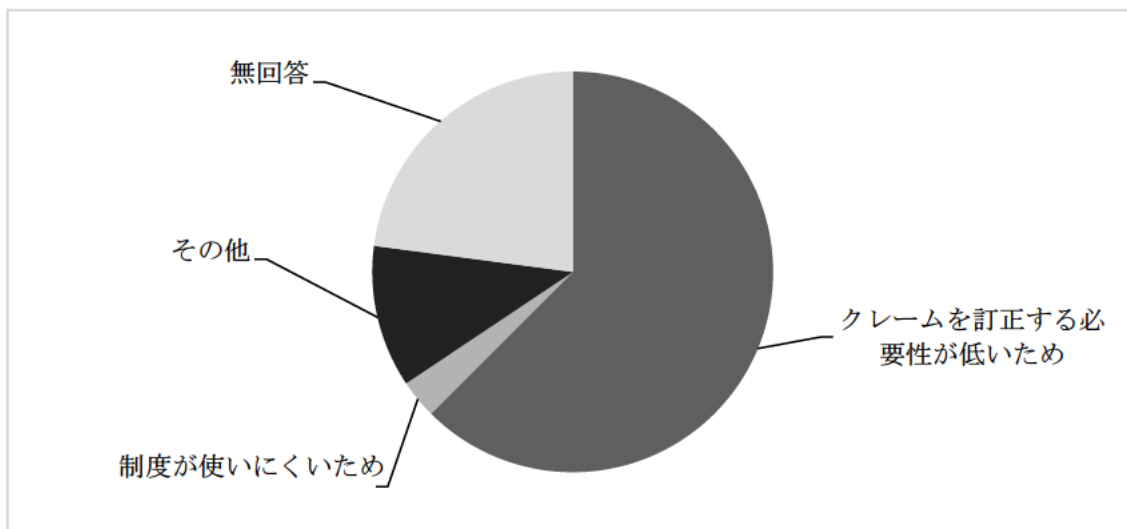
米国：再発行(Reissue)

「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が96者中60者(63%)と過半数を占めた。また、「制度が使いにくい」との回答が3者(3%)、「その他」との回答が11者(11%)であった。

「その他」と回答した者からは、クライアントからの依頼がない／少ないためなどの意見が多数あった。

項目	回答者数	割合
クレームを訂正する必要性が低いため	60	63%
制度が使いにくい	3	3%
クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため	0	0%
その他	11	11%
無回答	22	23%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<p><「クレームを訂正する必要性が低いため」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・係属中の別出願で対応。 ・権利放棄擬制や中用権（Intervening Right）。 ・権利行使の機会がなく、クレームの訂正の必要がなかった。
<p><「その他」と回答した者の主なコメント></p> <p>（クライアントからの依頼がない／少ないため）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クライアントからの依頼がない／少ないため（代理人6者） ・業務経験がない、費用の削減、人員不足。 ・費用が高すぎる（米侵害訴訟費用を考慮するとやむを得ないが）。

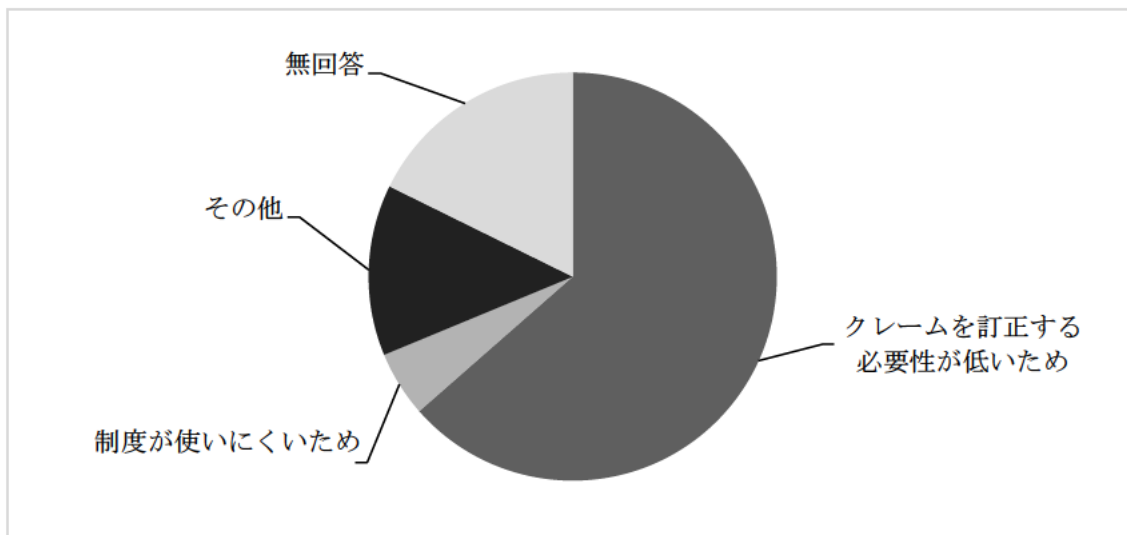
米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が96者中61者(64%)と過半数を占めた。また、「制度が使いにくい」との回答が5者(5%)、「その他」との回答が13者(14%)であった。

「その他」と回答した者からは、クライアントからの依頼がない/少ないため、再発行(Reissue)を利用しているためなどの意見が多数あった。

項目	回答者数	割合
クレームを訂正する必要性が低いため	61	64%
制度が使いにくい	5	5%
クレームの訂正が認められにくい(訂正の要件が厳しい)ため	0	0%
その他	13	14%
無回答	17	18%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<p><「クレームを訂正する必要性が低いため」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・係属中の別出願で対応。 ・権利放棄擬制や中用権(Intervening Right)。 ・権利行使の機会がなく、クレームの訂正の必要がなかった。
<p><「その他」と回答した者の主なコメント></p> <p>(クライアントからの依頼がない/少ないため)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クライアントからの依頼がない/少ないため(代理人6者) <p>(再発行(Reissue)を利用しているため)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再発行(Reissue)を主に利用しているため ・通常はReissueを請求するため。査定系審査は費用も高額。 ・Reissueにて必要な補正が可能であり、Reexaminationを積極的に使用する理由が思い当たらない。

- ・ Reissueの方がコストメリットが大きいと判断。
- ・ 業務経験がない、費用の削減、人員不足。
- ・ 費用が高すぎる（米侵害訴訟費用を考慮するとやむを得ないが）。

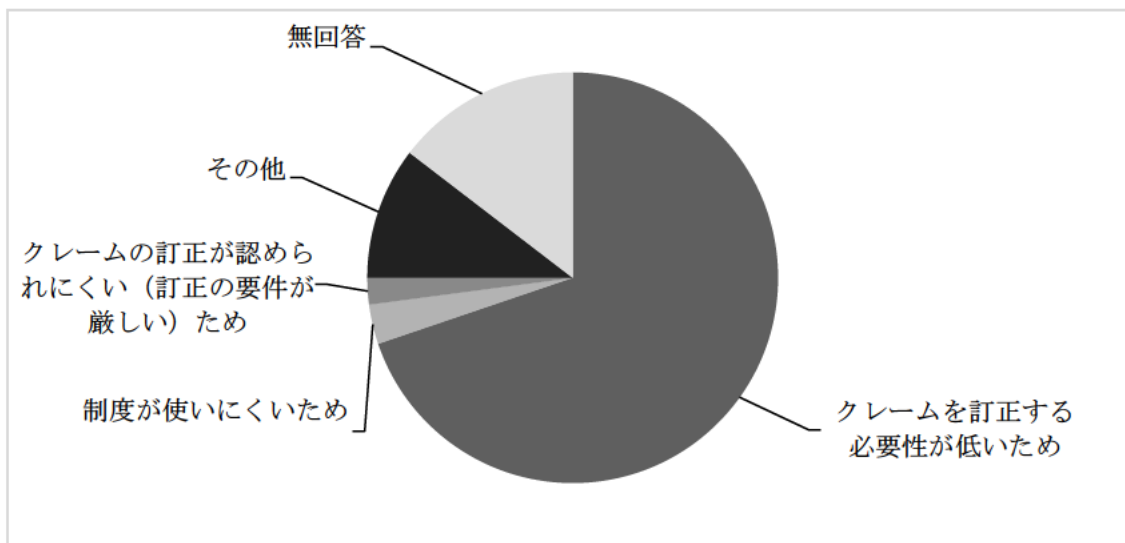
EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が96者中67者(70%)と過半数を占めた。また、「制度が使いにくい」との回答が3者(3%)、「クレームの訂正が認められにくい」との回答が2者(2%)、「その他」との回答が10者(10%)であった。

「その他」と回答した者からは、クライアントからの依頼がない／少ないためなどの意見が多数あった。

項目	回答者数	割合
クレームを訂正する必要性が低いため	67	70%
制度が使いにくい	3	3%
クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため	2	2%
その他	10	10%
無回答	14	15%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<「クレームを訂正する必要性が低いため」と回答した者の主なコメント>

- ・ 係属中の別出願で対応。
- ・ 権利行使の機会がなく、クレームの訂正の必要がなかった。

<「クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため」と回答した者の主なコメント>

- ・ 補正（訂正）の可否に関してサポート要件を比較すると、日本では、補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、補正が新規事項を追加するものでないと判断される（日本特許庁審査基準第IV部第2章

3.2)。その一方で、欧州出願の補正ができる範囲について新規事項の追加に該当する否かは「当業者が共通一般知識を使用して、出願日に応じて客観的に、出願全体から直接的かつ一義的に導き出せるもの限り」という Gold Standard により判断される (G3/89,G11/91,G2/10) ため。

<「その他」と回答した者の主なコメント>

(クライアントからの依頼がない/少ないため)

- ・クライアントからの依頼がない/少ないため (代理人6者)
- ・必要性が無かったため。
- ・異議の中で自由に訂正ができ、各国の訂正要件の方が緩やかであるので、特に必要性を感じなかった。

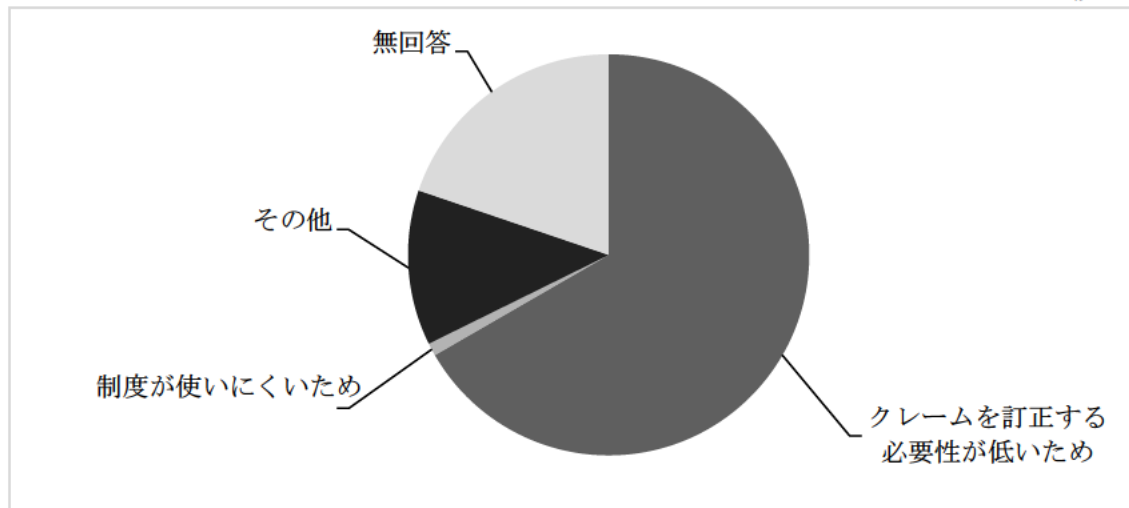
韓国：訂正審判

「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が96者中64者(67%)と過半数を占めた。また、「制度が使いにくい」との回答が1者(1%)、「その他」との回答が12者(13%)であった。

「その他」と回答した者からは、クライアントからの依頼がない／少ないためなどの意見が多数あった。

項目	回答者数	割合
クレームを訂正する必要性が低いため	64	67%
制度が使いにくい	1	1%
クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため	0	0%
その他	12	13%
無回答	19	20%

※重複回答あり



自由記載欄の主なコメント

<p><「クレームを訂正する必要性が低いため」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・権利行使の機会がなく、クレームの訂正の必要がなかった。
<p><「その他」と回答した者の主なコメント></p> <p>(クライアントからの依頼がない／少ないため)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クライアントからの依頼がない／少ないため（代理人6者） ・業務経験がない、対象案件がほとんどない。 ・必要性が無かったため。 ・特になし（出願件数自体が多くないため、訂正請求するニーズがない）

(参考)

中国：訂正審判に類する制度はない

Q4-5 米国・欧州・韓国・中国において、特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度に関するご意見・改善要望等がありましたら、ご回答ください。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

【回答】

米国：再発行(Reissue)

第三者の監視負担が大きい、第三者に不利である、クレーム拡張は不可としてほしいなどの意見があった。具体的には、以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

(第三者の監視負担が大きい、第三者に不利である、クレーム拡張は不可としてほしい)

- ・ 第三者監視負担が大きい。
- ・ クレームの拡張を許容しているのは特異な制度であり、第三者に対して過度の負担を与えるものであるため、ハーモの観点からも廃止すべきであると考えます。
- ・ 狭い権利範囲で登録された場合の救済措置としての意義は理解できるが、一旦登録された権利範囲が拡張される点は第三者の観点で不測の事態を招くおそれがあるのがネック。
- ・ 第三者が自らの事業に関する特許リスクを特定することが難しく、不測の損害や不利益を被る懸念がある。また、付与後2年間は権利範囲が安定しないことから産業のイノベーションを阻害している可能性がある。
- ・ クレーム拡張は、廃止して欲しい。
- ・ 再発行によるクレーム拡張を不可としたい。
- ・ クレームを拡張・変更する訂正については、訂正可能範囲の制限、時期的制限について検討したほうがよいと思います。
- ・ 権利範囲の拡張が可能な期間の短縮。

- ・ 訂正の効果(中用権)の見直し。
- ・ 拡大 Reissue は権利範囲の拡大が可能なものの時間が限られており、バランスが取れた制度だと理解している。但し、Recapture 等、判断が難しい点があると承知している。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

- ・ 特許発行後に公知資料を発見した場合に有用な制度。
- ・ 訂正の効果(中用権)の見直し。
- ・ 請求の理由が新規性の欠如又は非自明性の欠如に限られており、しかも、根拠とする証拠は、先行特許又は刊行物に限られているが、記載要件や実施可能要件も請求の理由として認めるべきではないのか。
- ・ 庁費用をもう少し安くして欲しい。

EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)

以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

- ・従属項に基づく訂正しか認められなかったケースがあった。
- ・訂正の目的を限定に限らず、不明瞭な記載の釈明を目的とした訂正も可能とすることが望ましいと考える。

韓国：訂正審判

回答者からのコメントは特になかった。

中国：(訂正審判に類する制度はない)

訂正審判に類する制度を設けて欲しいなどの意見が多数あった。具体的には、以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

(訂正審判に類する制度を設けて欲しい)

- ・訂正審判に類する制度を設けて欲しい。(2者)
- ・訂正審判又はこれに類する制度を導入すべき。
- ・訂正審判に類する制度改正が望まれる。
- ・訂正審判に類する制度がないことが問題と考えている。
- ・特許性に基づく係争が多い為、訂正審判制度は必要。
- ・自発的無効審判ではなく正式な訂正審判の制度を求める。
- ・現状は必要性を感じていないが、いざという時のために訂正審判に類する制度があると好ましい。
- ・米国の再発行やわが国の訂正審判のように、クレームの訂正自体を目的とした手続の創設が望ましい。中国でも特許権者が自ら無効審査を請求することで、クレーム訂正の機会を与えられるが、無効審査における訂正の厳しい要件によって不必要に権利範囲を狭めてしまうおそれもあり、別途に訂正を審理する制度は中国国民・企業の利益にも資すると考える。
- ・何らの訂正の機会もないことは、特許権者に対してあまりに酷であり、またハーモ観点からも特異であるので、制度の導入を望む。
- ・中国にも訂正審判に類する制度は導入すべきではないかと考える。(他の国との平仄をとるという意味で)
- ・特許権者が任意で行える、訂正審判制度を導入して欲しい。現行制度では特許権に瑕疵がある場合でも自発的に訂正が行えないため、権利活用に踏み切れないケースが想定される。
- ・第三者への権利行使に備えて、自発的にクレームを訂正できる訂正審判制度の導入が必要と考える。
- ・特許権者の取り得る手段を増やすためにも訂正審判の制度があることが望ましい。
- ・訂正審判に類する制度(無効宣告の手続とは独立した手続で訂正できる制度)を設けてほしい。権利行使をする場合に、あらかじめ訂正審判によりクレームを訂正することで、無用な無効理由についての議論を避けることができると考える。

- ・訂正制度の導入が望まれる。訂正制度では、訂正の目的に不明瞭な記載の釈明も含まれるほうが良いと考える。
- ・国際的なハーモナイゼーションを鑑みて、中国にも、訂正審判に類する制度を導入していただくことを希望する。
- ・特許付与後の訂正制度を導入してほしい。特許付与されたクレームに明らかな瑕疵がある場合や、用語の関係から権利範囲の特定が難しい場合、権利者は権利行使が難しく、第三者は権利範囲が明瞭でないためリスクの特定が難しい、という状況が生じている可能性がある。特許付与後の権利範囲に明確化を可能とすることで権利者、実施者の双方に利益がある。
- ・訂正をするためには無効審判を請求する（又は請求される）必要があるため、国際的制度的調和の観点としては、訂正審判を導入して頂きたい。但し、現状、審査段階では審査官が指摘する事項しか補正できない制約があることを鑑みた場合、審判段階で当該制約が外れて、訂正の自由度が広がってしまう懸念もあるため、総合的な法体制を整える必要があるとは考える。
- ・無効審判に対して補正して対応する時、補正要件が厳しすぎて、有効な補正案を作成しづらい。

<b.特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度>に関する質問

Q4-6 米国・欧州・英国・中国・韓国において、特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度について、特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験の有無、クレームを訂正した特許件数について、国ごとに、以下にご回答ください。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

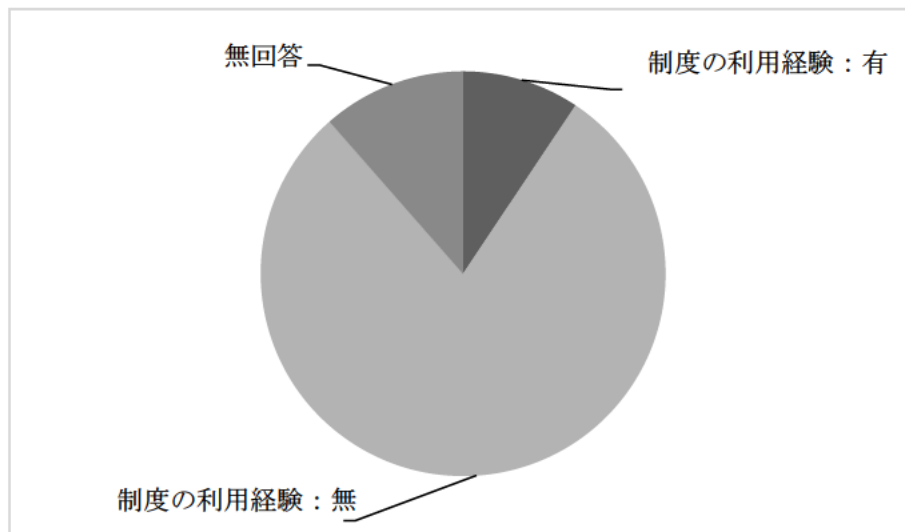
【回答】

米国：当事者系レビュー(IPR)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中76者(79%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が9者(9%)であった。

(第三者から IPR の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	9	9%
制度の利用経験：無	76	79%
無回答	11	11%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から IPR の請求を受けた経験がある9者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が4者(44%)と最も多く、「6～20件」との回答が1者(11%)であった。

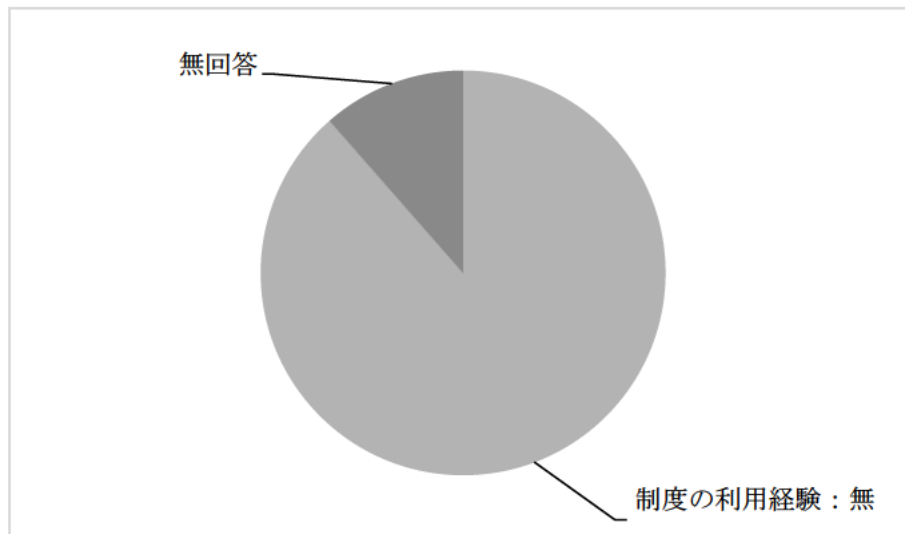
項目	回答者数	割合
1～5件	4	44%
6～20件	1	11%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

米国：付与後レビュー(PGR)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中85者(89%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が0者であった。

(第三者からPGRの請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	0	0%
制度の利用経験：無	85	89%
無回答	11	11%

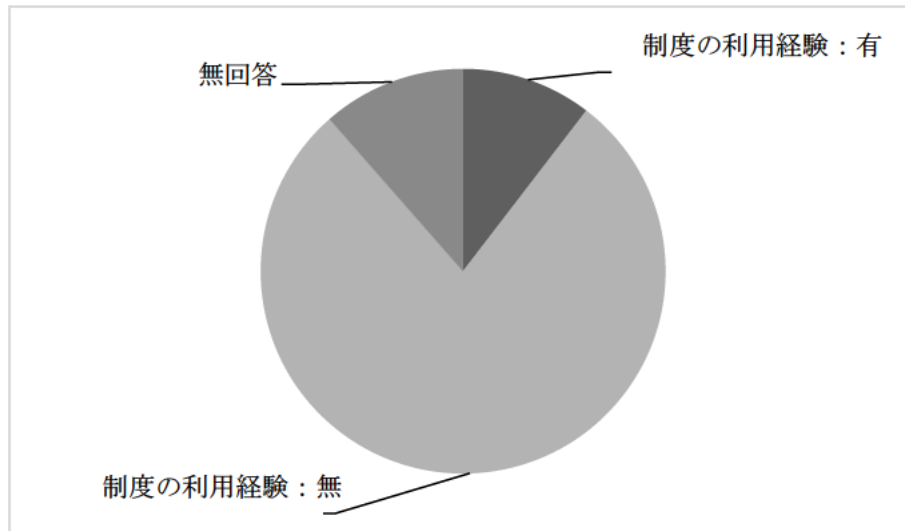


米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中75者(78%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が10者(10%)であった。

(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	10	10%
制度の利用経験：無	75	78%
無回答	11	11%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から査定系再審査の請求を受けた経験がある10者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が9者(90%)であった。

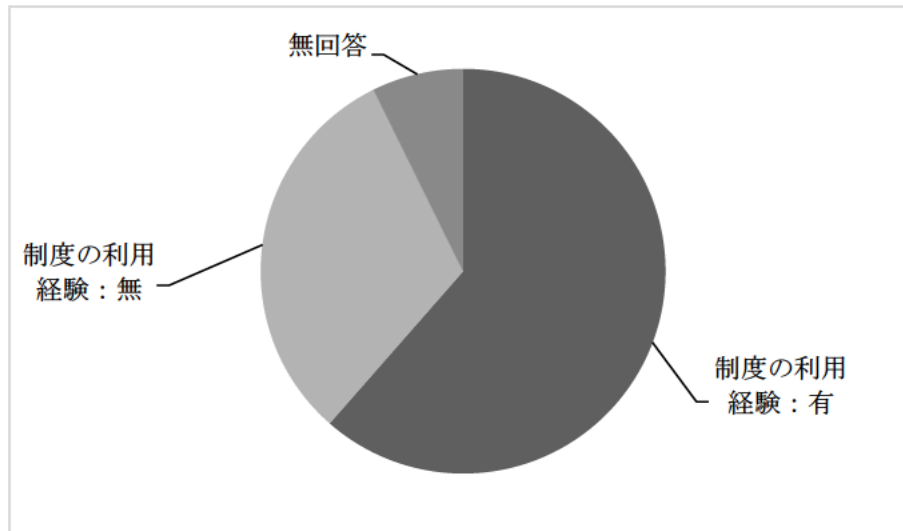
項目	回答者数	割合
1～5件	9	90%
6～20件	0	0%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

EPO：異議申立て(Opposition Proceedings)

「制度の利用経験：有」との回答が96者中59者(61%)と過半数を占め、「制度の利用経験：無」との回答が30者(31%)であった。

(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	59	61%
制度の利用経験：無	30	31%
無回答	7	7%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から異議申立ての請求を受けた経験がある59者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が22者(37%)と最も多く、次いで、「6～20件」との回答が17者(29%)、「21～50件」との回答6者(10%)、「51件以上」との回答が4者(7%)であった。

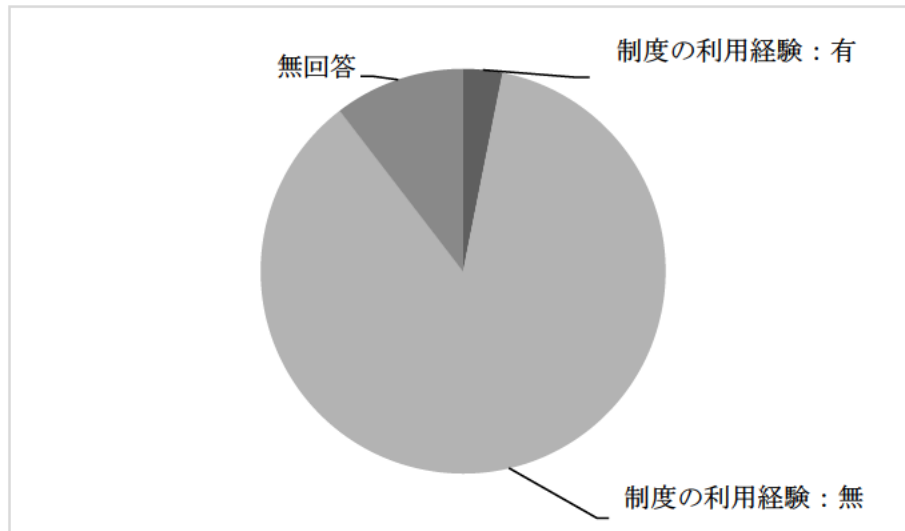
項目	回答者数	割合
1～5件	22	37%
6～20件	17	29%
21～50件	6	10%
51件以上	4	7%

英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

「制度の利用経験：無」との回答が96者中83者(86%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が3者(3%)であった。

(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	3	3%
制度の利用経験：無	83	86%
無回答	10	10%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験がある3者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が1者(33%)であった。

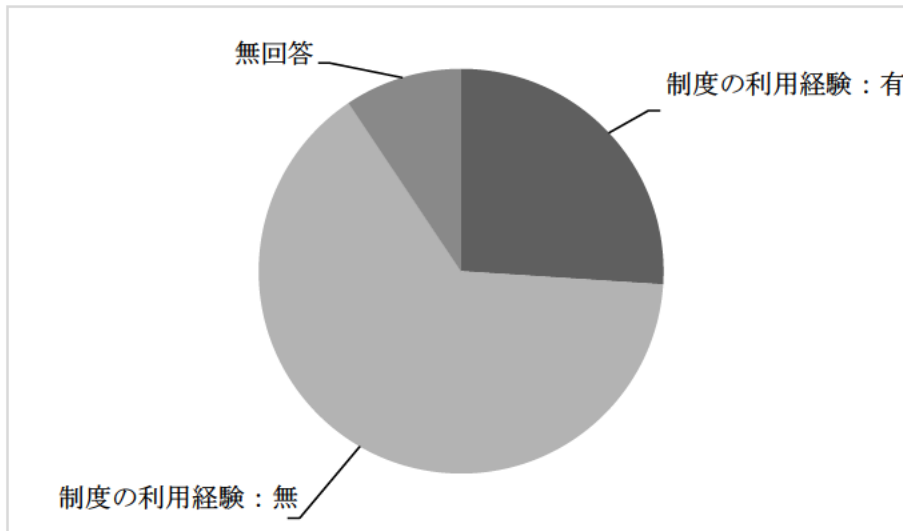
項目	回答者数	割合
1～5件	1	33%
6～20件	0	0%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

中国：無効宣告手続

「制度の利用経験：無」との回答が96者中62者(65%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が25者(26%)であった。

(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	25	26%
制度の利用経験：無	62	65%
無回答	9	9%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から無効宣告の請求を受けた経験がある25者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が15者(60%)と最も多く、「6～20件」との回答が1者(4%)であった。

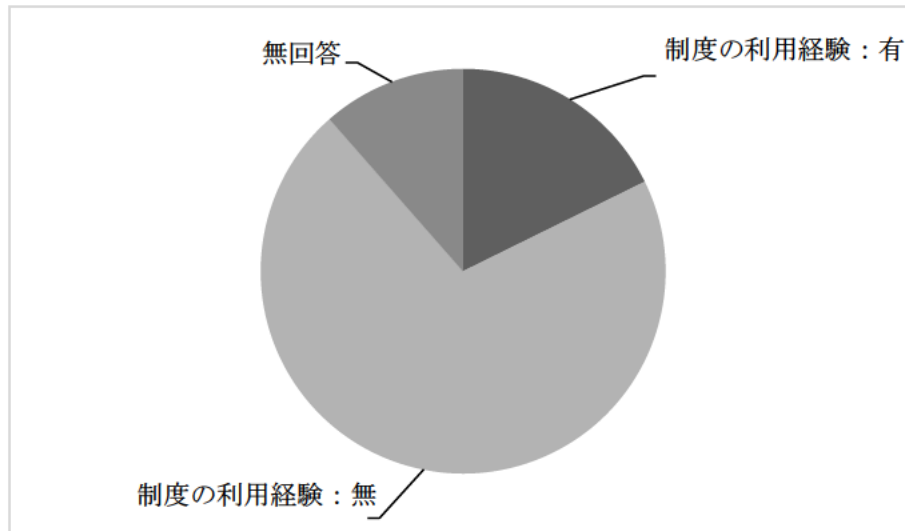
項目	回答者数	割合
1～5件	15	60%
6～20件	1	4%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

韓国：特許無効審判手続

「制度の利用経験：無」との回答が96者中68者(71%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が17者(18%)であった。

(第三者から無効審判の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	17	18%
制度の利用経験：無	68	71%
無回答	11	11%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から無効審判の請求を受けた経験がある17者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が11者(65%)であった。

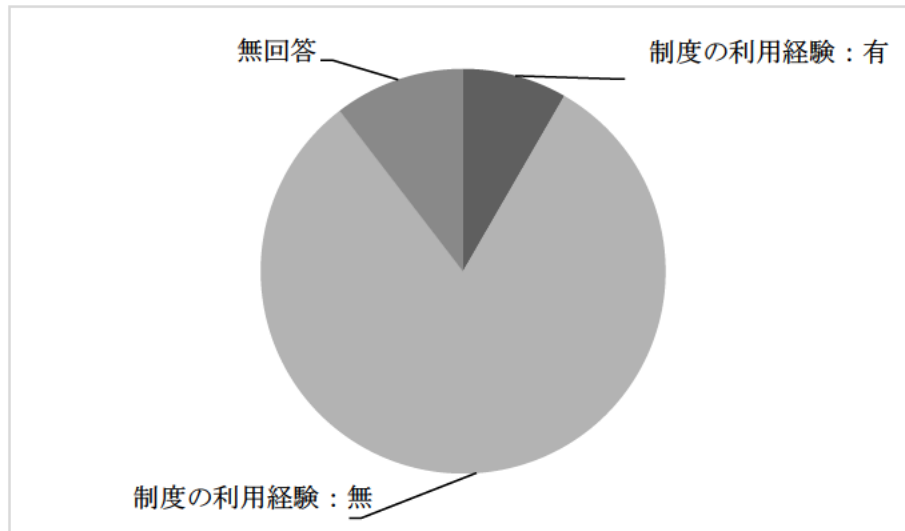
項目	回答者数	割合
1～5件	11	65%
6～20件	0	0%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

韓国：特許取消申請手続

「制度の利用経験：無」との回答が96者中78者(81%)と過半数を占め、「制度の利用経験：有」との回答が8者(8%)であった。

(第三者から特許取消の請求を受けた経験)

項目	回答者数	割合
制度の利用経験：有	8	8%
制度の利用経験：無	78	81%
無回答	10	10%



クレームを訂正した特許件数：

第三者から特許取消の請求を受けた経験がある8者のうち、クレームを訂正した特許件数について「1～5件」との回答が5者(63%)であった。

項目	回答者数	割合
1～5件	5	63%
6～20件	0	0%
21～50件	0	0%
51件以上	0	0%

Q4-7 米国・欧州・英国・中国・韓国において、特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度の特許権者側の立場での使い勝手（「①訂正ができる時期・期間」「②訂正の目的」「③訂正の実体要件」）について、国ごとに、以下にご回答ください。課題や問題点がある場合は、どのような課題や問題点があるかを記載していただけるとありがたいです。

（※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり）

【回答】

米国：当事者系レビュー(IPR)

「課題や問題点がある」との回答が5者からあった。訂正が困難であることに関する回答が多く、具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント> 「②訂正の目的（・異議申立てされたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提出）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・訂正の自由度が狭い。 <p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・訂正(補正)の制限が厳しい。
<p><「課題や問題点はない」と回答した者の主なコメント> 「②訂正の目的（・異議申立てされたクレームの削除又は合理的な数の代用クレームの提出）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・実質的に訂正を認めないという運用でよい。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・一般的に IPR におけるクレーム訂正は困難とされる。特許権者の立場からは、通常の審査と同レベルの基準であることが望ましい。・訂正が認められる可能性が低い。上記の個別の要件の問題というよりは、PTAB の裁量でほとんど認められない印象。

米国：付与後レビュー(PGR)

「課題や問題点がある」との回答が2者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント> 「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・訂正(補正)の制限が厳しい。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・経験がなく、分からない。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

「課題や問題点がある」との回答が2者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

(②訂正の目的、③訂正の実体要件については、<a.特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度>に関する質問と同様)

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「①訂正ができる時期・期間（・査定系再審査命令の指定期間(2か月以上)に訂正可能)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・第三者から請求を受けた場合、その後に訂正を検討しなければならないところ、訂正可能な期間が短すぎる。・2か月では短いと感じる時がある。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・経験がなく、分からない。

EPO：異議申立て(Opposition Proceedings)

「課題や問題点がある」との回答が19者からあった。特に、新規事項追加の判断が厳しいことに関して、「課題や問題点がある」との回答が多かった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「①訂正ができる時期・期間（・異議部が指定した期間内(通常4か月)に訂正可能(原則1回))」について</p> <ul style="list-style-type: none">・もう少し期間を長くしてほしい。・異議部の見解が出る前の期間であるため、異議部の見解を反映させたクレームを口頭審理前に提出することができない。・取消理由に応じた訂正ができない場合がある。・second instance でも柔軟に補正したい。
<p>「②訂正の目的（・異議理由を解消するための訂正）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・サポート要件違反が非常に厳格。・新規事項違反が厳格すぎる。・訂正の制限。
<p>「②訂正の目的（・異議理由に関係しない訂正(明確化等)」について</p> <ul style="list-style-type: none">・クレームの拡張・変更に当たらなければ、厳しく限定しなくてもよいのでは。・新規事項違反が厳格すぎる・訂正の制限
<p>「③訂正の実体要件（・実施可能要件）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・厳格すぎる。

<p>「③訂正の実体要件（・クレーム拡張不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規事項追加（EPC123条（2））とクレーム拡張（EPC123条（3））の規定により、取消理由が治癒できない場合がある。 ・EPC123条トラップに陥ると手の打ちようがない点。 ・クレームのカテゴリー変更訂正を認めるべきではないか。 <p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について (新規事項追加の判断が厳しい)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規事項の追加についての判断が厳しい。 ・判断が厳しい。 ・新規事項追加の判断が厳しすぎる。 ・もともと、判断が厳しい。 ・厳格すぎる。 ・審査と同様、判断が厳しすぎる。出願時からすべての引例を考慮した明細書を書くことは不可能。 ・他国と比較し新規事項追加の判断基準が高く、クレーム訂正の自由度が低い。 ・新規事項追加の判断が他国に比べて厳格である。 ・日本と比較して運用が厳しすぎる。Inescapable Trapの原因となっている。 ・出願当初明細書中、出願人が発明として認識していたかどうか厳しく問われる。 ・杓子定規な解釈・運用は改善の余地があるのではないか。 ・審査段階で審査官の指示で補正したものが異議段階で New Matter とされ、異議で無効と判断された場合。 ・中間概念化禁止があるためやりづらい。 ・Singling out の要件が厳しく、適切なクレーム範囲に減縮できない場合がある。 ・明細書に記載のない事項に対する新規事項の判断。 <p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・inescapable trap が生じないよう、制度を見直してもらいたい。 ・inescapable trap の対策としてクレームを訂正(補正)することは認めてほしい。 ・異議受から権利確定までの時間が長すぎる。もっと短くしてほしい。 ・Auxilliary の制度があり、使いやすい。

英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

「課題や問題点がある」との回答が1者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・進歩性なしの拒絶／無効理由を解消する訂正も発明の主題を変更するものとして訂正が認められない場合がある。 <p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・経験がなく、分からない。 ・知らないので問題もない。
--

中国：無効宣告手続

「課題や問題点がある」との回答が15者からあった。クレームの訂正可能な範囲が狭い、明細書本文からの技術的特徴の追加も認めてほしいなどの意見があった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント>

「①訂正ができる時期・期間（クレームの削除以外は、無効宣告請求書に対する答弁期間、請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する答弁期間、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対する答弁期間）」について

- ・ 答弁期間が短すぎる（特に在外者の場合）。
- ・ 実務上は削除以外の訂正はほぼ不可能。

「②訂正の目的（・クレームの削除）」について

- ・ 明細書を基準にした訂正（減縮）も認めて欲しい。
- ・ クレームの追加もできるとよい。
- ・ 厳しい。

「②訂正の目的（・技術方案の削除）」について

- ・ 現状は、実務上ほぼ認められない。

「②訂正の目的（・クレームの更なる限定）」について

（クレームの訂正可能な範囲が狭いなど）

- ・ 明細書のみに記載された技術特徴を補充して保護範囲を減縮することが認められないため、訂正可能な範囲が非常に狭い。
- ・ 明細書には記載されているものの他のクレームでは記載されていない技術特徴によって保護範囲を減縮できず、他国に比べて特許権者に不利。
- ・ 現状は上位クレームの削除→下位クレームのくり上げで減縮、以外はほぼ認められない。
- ・ クレームにある記載のみを用いてクレームを減縮補正できる点が課題。明細書の記載まで拡大することを望む。
- ・ クレーム以外の記載からも限定を認めるべき。

「②訂正の目的（・明らかな誤りの訂正）」について

- ・ 訂正はほぼ認められない。

「③訂正の実体要件（・原クレームの主題名称変更不可）」について

- ・ 元クレームが物質クレームで、方法クレームに変更して特許性を主張したい場合などに、主題名称を変更できないため、実質的に有効な特許権を無効とってしまう懸念がある（プロダクトバイプロセスクレーム→製造方法クレームへの変更等）。

「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について

- ・ 新規事項の判断基準が日本と比べて格段に厳しすぎる。

「③訂正の実体要件（・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可）」について

（明細書本文からの技術的特徴の追加も認めてほしいなど）

- ・明細書本文からの技術的特徴の追加ができないため、出願時に予期しない先行技術により無効となる懸念がある。出願時に全ての先行技術を把握するのは困難と考える。
- ・クレームに記載がないとしても、日本同様に明細書から要件を持ってきて減縮ができると良い。
- ・明細書記載内容であれば、追加できるべき。
- ・クレーム以外の記載からも追加可とすべき。

- ・訂正の範囲が限定されるため、訂正により無効理由を回避することが難しく、他国では訂正により権利行使できるものが、中国では権利行使できないということもある。
- ・既にクレームに記載されている特徴の範囲でしか訂正できない現在の運用では、訂正の選択肢が格段に狭く、十分な対応が困難である。
- ・明細書には記載されているものの他のクレームは記載されていない技術特徴によって保護範囲を減縮できず、他国に比べて特許権者に不利。
- ・不明確性を問われた際に対応が難しい。

<その他の主なコメント>

（クレームの訂正可能な範囲が狭いなど）

- ・訂正を許す範囲が狭すぎる。
- ・実施例の記載に基づく訂正ができない。
- ・特許の登録後の訂正が他の国（日本や米国）と比較して要件的に厳しいと考える。明細書又は図面に記載した技術的特徴によって特許請求の範囲を減縮する訂正を実施細則等で明示的に認めてもらえるよう希望する。

- ・訂正手段が限定的すぎる。
- ・訂正の可否基準のガイドラインが十分でない。
- ・裁判所指定の会社による翻訳にミスがあったのでその旨主張したが認められなかった。翻訳のレベルに問題ありと思う。
- ・経験がなく、分からない。

韓国：特許無効審判手続

「課題や問題点がある」との回答が4者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「②訂正の目的（・誤記の訂正）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・誤訳訂正が条文上できないため。 <p>「②訂正の目的（・クレームの減縮）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・クレームの追加もできるとよい。 <p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・基準の統一が望まれる。
<p><その他の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none">・わからない。

韓国：特許取消申請手続

「課題や問題点がある」との回答が4者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<p><「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント></p> <p>「②訂正の目的（・誤記の訂正）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・誤訳訂正が条文上できないため。 <p>「②訂正の目的（・クレームの減縮）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・クレームの追加もできるとよい。 <p>「③訂正の実体要件（・新規事項追加不可）」について</p> <ul style="list-style-type: none">・基準の統一が望まれる。

Q4-8 米国の当事者系レビュー(IPR: inter partes review)及び付与後レビュー(PGR: post-grant review)における訂正は厳しい制限があるため、別途、より訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正する実務があるようです。このような実務について、以下にご回答ください。

(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

①より訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正する上記の実務の対応を行ったことはありますか？

【回答】

「No(別途、より訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正する実務の対応を行ったことはない)」との回答が96者中77者(80%)と過半数を占めた。「Yes(当事者系レビュー(IPR)又は付与後レビュー(PGR)における訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行(Reissue)出願して訂正した)」との回答が5者(5%)であった。

項目	回答者数	割合
Yes(当事者系レビュー(IPR)又は付与後レビュー(PGR)における訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行(Reissue)出願して訂正した)	5	5%
No(別途、より訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正する実務の対応を行ったことはない)	77	80%
無回答	14	15%

自由記載欄の主なコメント

<p><「Yes(当事者系レビュー(IPR)又は付与後レビュー(PGR)における訂正は厳しい制限があるため、別途、再発行(Reissue)出願して訂正した)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・コスト配慮し、Reissue している。 ・IPRにより自社特許が無効化されたことがある。審理中、クレームの訂正は認められず、IPRと並行してReissueを出願した。
--

②(①でYesの場合)再発行(Reissue)出願をして訂正することにより、納得できる結果は得られましたか？

当事者系レビュー又は付与後レビューとは別途、再発行出願して訂正したことがある5者のうち、「Yes(納得できる結果が得られた)」との回答が4者、無回答が1者であった。

項目	回答者数
Yes(納得できる結果が得られた)	4
No(納得できる結果が得られなかった)	0
無回答	1

自由記載欄の主なコメント

<p><「無回答」の者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・係属中のため不明。
--

Q4-9 米国の当事者系レビュー(IPR: inter partes review)及び付与後レビュー(PGR: post-grant review)におけるクレーム訂正手続に関する試行プログラム (2019/3/15開始) *371*372について、以下にご回答ください。

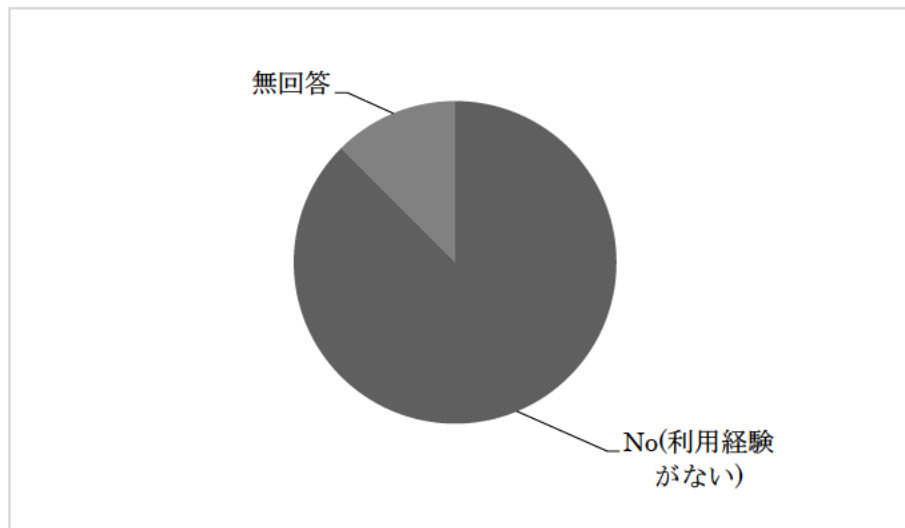
(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

①本試行プログラムの利用経験はありますか？

【回答】

「Yes(利用経験がある)」と回答した者はいなかった。

項目	回答者数	割合
Yes(利用経験がある)	0	0%
No(利用経験がない)	84	88%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

< 「No(利用経験がない)」と回答した者の主なコメント >

- ・費用が高額のため。
- ・必要となったケースが今までなかったため。
- ・該当案件がない。(3者)

② (①で Yes の場合) クレーム訂正の申立てを行いましたか？
(該当者なし)

*371 JETRO NY 知的財産部「USPTO、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始」、
URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190410-1.pdf

*372 USPTO「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/new-pilot-program-concerning-motions>

③ (②で Yes の場合) クレーム訂正の申立てのなかで、PTAB(Patent Trial and Appeal Board : 特許審判部)による予備的見解 (preliminary guidance) の通知を希望する意思表示を行いましたか？

(該当者なし)

④ (②で Yes の場合) 訂正クレームに対するレビュー申請人の反論内容、及び/又はPTABの予備的見解 (特許権者が予備的見解を要求した場合) を踏まえて、クレームの再訂正を申立てましたか？

(該当者なし)

⑤本試行プログラムの使い勝手について、ご回答ください。

【回答】

「課題や問題点がある」との回答が2者からあった。具体的には、以下のような回答があった。

自由記載欄の主なコメント

<「課題や問題点がある」と回答した者の主なコメント>

- ・PGRの申し立て期間が短い。
- ・料金が高額で使用しにくい。

<その他の主なコメント>

- ・日本の異議申立と比較して費用が非常に高額なため、日本企業にとって使いにくいと思う。
- ・経験がなく、分からない。
- ・事例がないので、実感として判らない。
- ・よくわからない。

Q4-10 欧州(EPO)の異議申立て手続(Opposition Proceedings)において特許権者がクレームの訂正を行い、訂正クレームで特許を維持する決定がなされたとしても、この決定を不服として特許権者が審判(Appeal)を請求することがあるようです。例えば、Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、より広いクレームで特許権を取得することを目的として特許権者が審判(Appeal)を請求することがあります。これについて、以下にご回答ください。

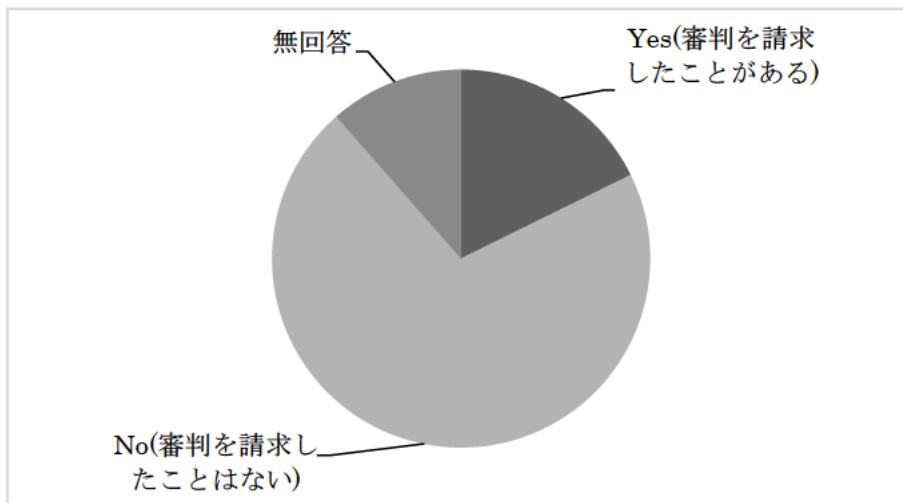
(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

① 欧州(EPO)の異議申立てにおいて訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、この決定を不服として審判(Appeal)を請求したことはありますか？

【回答】

「No(審判を請求したことはない)」との回答が 96 者中 68 者(71%)と過半数を占め、「Yes(審判を請求したことがある)」との回答が 17 者(18%)であった。

項目	回答者数	割合
Yes(審判を請求したことがある)	17	18%
No(審判を請求したことはない)	68	71%
無回答	11	11%



「Yes(審判を請求したことがある)」の場合の理由

「Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため」との回答が 9 者、「その他」との回答が 1 者であった。回答者からは、相手方からの Appeal へ対応するため、補正の自由度を最大限確保するためなどの意見もあった。

項目	回答者数
Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため	9
その他	1

自由記載欄の主なコメント

＜回答者の主なコメント＞

(相手方からの Appeal へ対応するため、補正の自由度を最大限確保するためなど)

- ・相手方からの Appeal へ対応するため。
- ・Auxiliary Request による訂正クレームが妥当だと考えていたとしても Opponent が Appeal してきた時の対応の幅を広げるために Main Request で Appeal することもある。
- ・相手方が Appeal した時に優位に対抗するため (相手方が Appeal しなかったため取り下げ)。
- ・補正の自由度を最大限確保するため。
- ・異議申立人だけが審判をした場合には、維持された訂正クレームよりも更に権利範囲が狭くなるおそれがあるため、特許権者としても審判を請求して権利範囲がこれ以上狭くならないように防御する必要がある。
- ・異議申立人側から審判請求が成されたため、これに対応するべく、特許権者側からも審判を請求し、再度、Main request と Auxiliary request を提出した。

(Auxiliary で維持されたため)

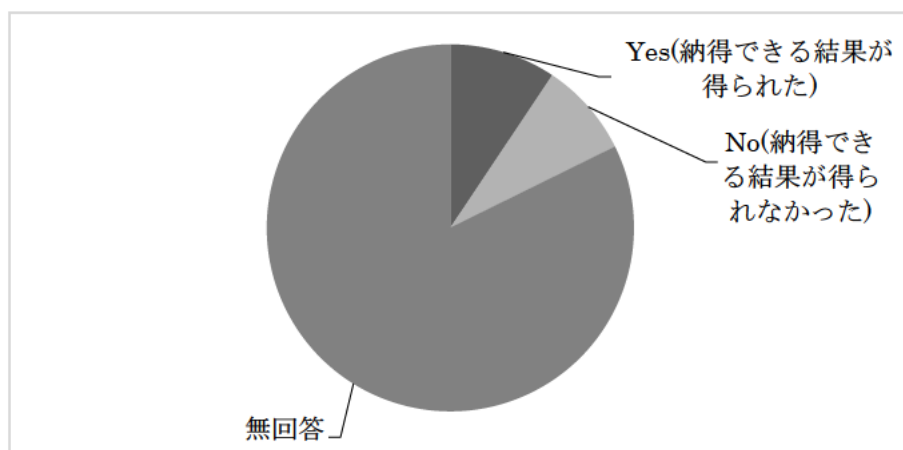
- ・Auxiliary で維持されたため。
- ・Auxiliary Request を多数提出した件で、維持決定されたものより上位の Auxiliary Request での維持を目指したから。
- ・訂正クレームでは権利の実効性が乏しかったから。

②(①で Yes の場合) 審判(Appeal)により、納得できる結果が得られましたか？

【回答】

審判を請求したことがある 17 者のうち、「Yes(納得できる結果が得られた)」との回答が 9 者、「No(納得できる結果が得られなかった)」との回答が 8 者であった。

項目	回答者数
Yes(納得できる結果が得られた)	9
No(納得できる結果が得られなかった)	8



自由記載欄の主なコメント

<「Yes(納得できる結果が得られた)」と回答した者の主なコメント>

- ・ 審判によって、Main Request より狭いが、Auxiliary Request より広い範囲で特許を維持できた。
- ・ 多くのケースでは Opponent が Appeal してこずこちらも Appeal を取り下げて終結。

<「No(納得できる結果が得られなかった)」と回答した者の主なコメント>

- ・ Opposition での結論が Appeal において維持されてしまった。

<その他の主なコメント>

- ・ 係属中／審理中で結果がまだ出ていない。

Q4-11 中国では、特許の権利化後に特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度がないため、特許権者が自ら無効宣告請求(無効審判)を提出し、無効宣告手続の中で特許権者がクレームを訂正する実務があるようです。このような実務について、以下にご回答ください。

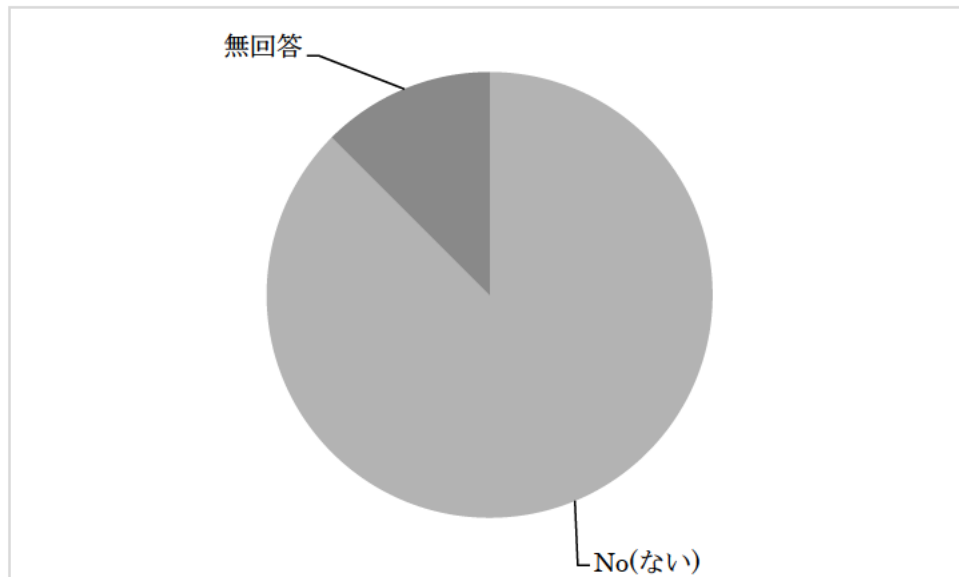
(※関連内容について「海外アンケート調査結果」あり)

①上記の実務を行ったことはありますか？

【回答】

「Yes(ある)」と回答したものはなかった。

項目	回答者数	割合
Yes(ある)	0	0%
No(ない)	84	88%
無回答	12	13%



自由記載欄の主なコメント

<「No(ない)」と回答した者の主なコメント>

- ・そもそも、無効審判手続中においても訂正はほぼ認められないと理解しているから。
- ・必要性を感じない。
- ・必要となったケースがないため。
- ・依頼がないため。(代理人2者)

② (①でYesの場合)無効宣告請求により、納得できる結果が得られましたか？
(該当者なし)

Q4-12 中国の2017年改正特許審査指南(2017/4/1 施行) *373*374によれば、無効宣告手続における特許権者のクレーム訂正において、「クレームの削除」「技術方案の削除(同一のクレームにおいて並列している二つ以上の技術案から一つ或いは一つ以上の技術案を削除)」の他、「クレームの更なる限定(あるクレームに、他のクレームに記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充して保護範囲を減縮)」及び「明らかな誤りの訂正」ができるようになりました。「クレームの更なる限定」としては、例えば、従属クレームの一部の技術特徴を独立クレームに補充する訂正が認められます(ただし、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加は認められない)。以下の質問にご回答ください。

(※関連内容について「国内ヒアリング調査結果」「海外アンケート調査結果」「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

①無効宣告手続における特許権者のクレーム訂正において、「クレームの更なる限定」又は「明らかな誤りの訂正」を請求したことはありますか？

【回答】

「No(「クレームの更なる限定」又は「明らかな誤りの訂正」を請求したことはない)」との回答が96者中78者(81%)と過半数を占めた。また、「Yes(「クレームの更なる限定」を請求した)」との回答が4者(4%)、「Yes(「明らかな誤りの訂正」を請求した)」との回答が2者(2%)であった。

項目	回答者数	割合
Yes(「クレームの更なる限定」を請求した)	4	4%
Yes(「明らかな誤りの訂正」を請求した)	1	1%
No(「クレームの更なる限定」又は「明らかな誤りの訂正」を請求したことはない)	78	81%
無回答	14	15%

※重複回答あり

自由記載欄の主なコメント

<p><「Yes(「クレームの更なる限定」を請求した)」と回答した者の主なコメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・権利範囲の適正化。

②(①でYesの場合)納得できる結果が得られましたか？

【回答】

「クレームの更なる限定」をした4者のうち、「Yes(納得できる結果が得られた)」との回答が2者、「No(納得できる結果が得られなかった)」との回答が1者、無回答が1者で

*373 パテント 2017 Vol.70 No.8 「中国特許審査指南 2017 改正について」 <https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2877>

*374 CNIPA(SIPO) 「关于修改〈专利审查指南〉的决定(2017)(第74号) <http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1097906.htm>

あった。「明らかな誤りの訂正」を請求した1者は、「Yes(納得できる結果が得られた)」と回答した。

項目	回答者数
Yes(納得できる結果が得られた) 「クレームの更なる限定」	2
No(納得できる結果が得られなかった) 「クレームの更なる限定」	1
Yes(納得できる結果が得られた) 「明らかな誤りの訂正」	1
No(納得できる結果が得られなかった) 「明らかな誤りの訂正」	0

自由記載欄の主なコメント

<「無回答」の者の主なコメント>
・現在係属中。

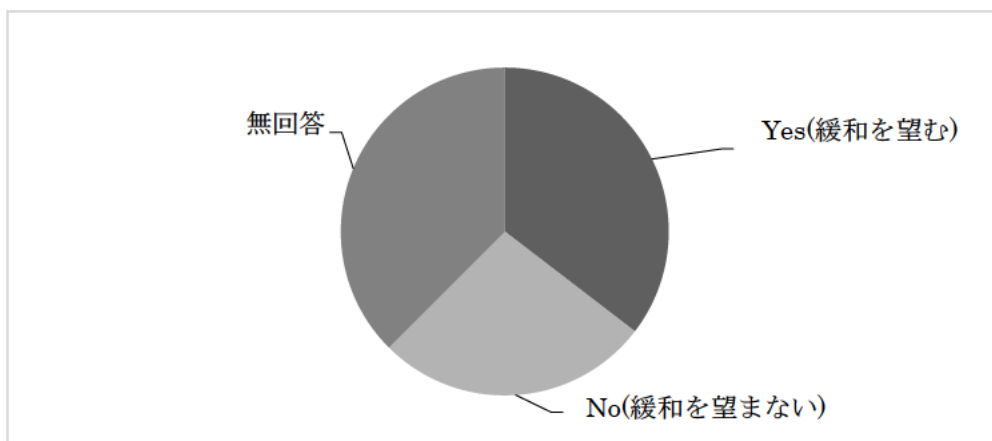
③2017年改正特許審査指南の適用後においても、特許査定時のクレームに既に記載されている範囲内でしか訂正できない(明細書や図面に記載の技術特徴をクレームに補充するような訂正は認められない)と認識していますが、訂正の制限の更なる緩和を望みますか？

【回答】

「Yes(緩和を望む)」との回答(34者、35%)が、「No(緩和を望まない)」との回答(26者、27%)よりも多かった。

また、「Yes(緩和を望む)」と回答した者からは、明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、クレームの訂正可能な範囲が狭い、他国と比べて厳しすぎる、審査時にクレーム数を増やす等の対策をしなければならぬなどの意見があった。

項目	回答者数	割合
Yes(緩和を望む)	34	35%
No(緩和を望まない)	26	27%
無回答	36	38%



自由記載欄の主なコメント

<「Yes(緩和を望む)」と回答した者の主なコメント>

(明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、クレームの訂正可能な範囲が狭いなど)

- ・明細書に記載の事項に基づく訂正を認めてほしい。
- ・明細書・図面にサポートのある範囲では限縮補正を認めるべき。
- ・特許査定時のクレームに記載されていなくても、出願当初の明細書等に記載されている技術的特徴を補充する減縮訂正も認めていただきたい。
- ・明細書本文からの技術的特徴の追加を訂正で行えるような制度改正を希望する。現行制度では、出願時に予期しない先行技術により無効となる懸念がある。出願時に全ての先行技術を把握するのは困難と考える。
- ・出願時に将来の無効理由を予測して、将来訂正で追加する必要があるかもしれない技術特徴をクレームに記載しておくことには限度があるので、明細書から技術特徴をクレームに補充する訂正が認められることを希望します。
- ・審査過程で不要であったため、クレームアップしていなかった事項もあり、無効理由によっては、そのような事項での限定も必要。
- ・クレームがそもそも認められていないのであれば、他の所から補正したい場合が多いため。
- ・請求項からの限定だけでは、特許の防御手段としては足りず、特許権者にとって不利であると考えから。
- ・クレームに記載のない特徴であっても、明細書等に記載された特徴であれば、訂正の根拠として認めてほしい。既にクレームに記載されている特徴の範囲でしか訂正できない現在の運用では、訂正の選択肢が格段に狭く、十分な対応が困難である。
- ・他国と同様に、特許請求の範囲に記載されている技術的特徴を減縮する補正であれば、明細書等に記載されている技術的特徴に限定する訂正が認められるべきである。
- ・発明に対する保護不十分の問題を解消することを望む。例えば、許可クレーム：A+B、無効審判の引例：A+b、明細書の実施例：a+b、侵害品：a+b (a、bがA、Bの下位概念或いは具体例である) の場合、a+bの記載に基づいて許可クレームを減縮補正できないため、特許が無効される。侵害品a+bに対して権利行使できない。
- ・特許維持の可能性を広げるため。
- ・第三者からの無効審判に対する防御手段としてはまだ不十分。
- ・実際に係争が生じた場合の対応として、減縮さえ認められない場合がある。(北京最高裁(2016)最高法行再41号2017.12.20 マーカッシュの訂正について)
- ・適用後も、なお極めて厳しい制限があると思われるため。
- ・中国は訂正の要件が厳しすぎる。

(他国と比べて厳しすぎる)

- ・他国と比べて厳しすぎるから。
- ・他の国ではある程度、認められているので、同様の対応ができない。
- ・EP、JPと同程度の訂正要件を望む。
- ・中国における訂正が認められる範囲が狭すぎる。そのため同じ発明であっても国ごとに権利範囲が大きく異なってしまう。
- ・他国と同様の水準での訂正の自由度を求めるため。

- ・国際的制度の調和の観点から、日本を含む諸外国と同様程度の規定となる様に訂正の要件の更なる緩和を望む。
- ・日本と同じ運用であると実務上やりやすい。

(審査時にクレーム数を増やす等の対策をしなくてはならない)

- ・現行ルールでは、審査時にクレームの数を増やす等の対策をしなくてはならないので、欧米日と同じにしてほしい。
- ・現状でも、どうしてもクレーム数が増えることになり、出願～権利化の手續における効率（コスト、時間）が悪くなりがちである。
- ・訂正の制限の更なる緩和をしても、第三者への不利益はない。

<「No(緩和を望まない)」と回答した者の主なコメント>

- ・中国企業に有利になるだけ！！
- ・2017年度以降に無効審判を受けていないため。

Q4-13 米国・欧州・英国・中国・韓国において、特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度に関する特許権者側の立場でのご意見・改善要望等がありましたら、ご回答ください。

【回答】

米国：当事者系レビュー(IPR)

訂正要件が緩和されるのが好ましいなどの意見が複数あった。具体的には、以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

(訂正要件が緩和されるのが好ましい)

- ・訂正要件が緩和されるのが好ましい。
- ・クレーム訂正範囲の緩和。
- ・クレームの訂正が認められやすくなることが望ましい。(ただし、Aqua products case 後、クレームの訂正の認容率が上がっているとの情報もある)
- ・そもそも訂正がほとんど認められず、認められたとしても中用権(intervening right)が発生する等もあって、Motion to Amend を提出するかは慎重に検討をしている。補正後のクレームが特許性を有することの立証を特許権者が行わなければならない点は大きな負荷となっている。
- ・費用が高額なので、値下げを希望する。
- ・訂正を事実上認めない今の運用でよい。訂正したいときは査定系再審査を利用すればよい。

米国：付与後レビュー(PGR)

以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

- ・訂正要件が緩和されるのが好ましい。
- ・訂正を事実上認めない今の運用でよい。訂正したいときは査定系再審査を利用すればよい。

米国：査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

- ・庁費用を下げたい。

EPO：異議申立て(Opposition Proceedings)

審理期間の短縮を望む、新規事項追加の判断が厳しい、補正の要件が厳しいなどの意見があった。具体的には、以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

(審理期間の短縮を望む)

- ・ 審理期間の短縮を望む。
- ・ 審理に要する時間（期間）の短縮を望む。現状数年→1年以内。

(新規事項追加の判断が厳しい、補正の要件が厳しい)

- ・ 新規事項追加が厳しすぎるほかは、使い勝手が良い。
- ・ 審査段階での審査官からの指示による補正は New Matter(新規事項追加)としないしてほしい。
- ・ 繰り返しになるが、異議に限らず、新規事項の要件判断が過度に画一的すぎるとは感じている。明細書の具体的な記載のみによるのではなく、通常の技術者であれば実質的に読み取るであろう文脈は開示されていると判断すべきだと感ずる。明細書がいたずらに長くなり、かえって明細書が理解しにくくなり、情報提供力が落ちると考える。
- ・ 複数の補正案を提出することができるのはありがたいが、いかんせん、補正の要件が厳しすぎる。出願時に完璧な明細書を書くことは不可能であり、もう少し補正の要件を緩和してほしい。
- ・ 第三者からの異議申立てに対し、特許のクレーム訂正を請求する場合の訂正ができる期間をもう少し長くして欲しい。

英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

回答者からのコメントは特になかった。

中国：無効宣告手続

明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、クレームの訂正可能な範囲が狭いなどの意見が多数あった。また、訂正審判に類する制度を設けて欲しいなどの意見があった。具体的には、以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

(明細書の記載に基づく訂正を認めてほしい、クレームの訂正可能な範囲が狭いなど)

- ・ クレームに記載されていないが、明細書にある技術特徴を用いて、クレームを減縮補正できる規定が望ましい。
- ・ クレームに記載されておらず、明細書にのみ記載されている事項を訂正により追加することを認めてほしい。
- ・ クレーム訂正制限の緩和をしてほしい。
- ・ 訂正要件の更なる緩和を希望する。
- ・ クレームを訂正できる範囲が非常に限定的である点は改善してほしい。

- ・特許の登録後の訂正が他の国（日本や米国）と比較して要件的に厳しいと考える。無効審判手続における特許請求範囲の訂正減縮に関する制限を第三者に不測の損害を与えない範囲で、緩和していただくことを希望する。具体的には、明細書又は図面に記載した技術的特徴によって特許請求の範囲を減縮する訂正を実施細則等で明示的に認めてもらえるよう希望する。
- ・訂正可能な範囲が狭い。

(訂正審判に類する制度を設けて欲しい)

- ・訂正審判制度の導入、無効宣告手続における訂正の制限の緩和を希望する。
- ・米 EPR(査定系再審査)のように訂正をゆるやかに認める制度がほしい。
- ・日本と同様、無効宣告がなされる場合には、無効宣告の前に予告をしていただき、さらなる訂正の機会を与えてほしい。
- ・すでに申し上げたが、中国語翻訳レベルのアップを望みたい。

韓国：特許無効審判手続

以下の回答があった。

自由記載欄の主なコメント

- ・日本の制度に近く、使い勝手は良い。

韓国：特許取消申請手続

回答者からのコメントは特になかった。

以上

資料5 国内ヒアリング調査結果

国内の民間企業5者、代理人5者の合計10者からヒアリング調査の回答を得た。

Q1 (米国・EPO・英国・中国における特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

アンケート質問 No. Q2-1, Q2-2 について、海外アンケート調査の結果、米国・EPO・英国・中国において、特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾は不要との情報を得ました。また、欧州の代理人等から、条約・条文の規定ではライセンシーの承諾は要求されないが、実務ではライセンス契約書をチェックするよう推奨しているなどの回答を得ました。日本では、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることが考えられるため、訂正請求（訂正審判）の際にはライセンシーの承諾を必要とする規定（特許法127条等）があります。これ関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- ・米国：再発行(Reissue)、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)、当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)
- ・EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)、異議申立て(Opposition Proceedings)
- ・英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)
- ・中国：無効宣告手続

米国・EPO・英国・中国において、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被るリスクはないでしょうか？また、この点に関してライセンス契約等で何らかの手当をすることはあるのでしょうか？

[回答者 A]

- ・特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被るリスクは当然ある。
- ・実際、ライセンス契約は、当事者間で契約を結んで、特許庁に登録しないことが多いのではないかとと思われる。ライセンス契約を結ぶ際に、企業間で何らかの取り決めを当然行っていると思う。

[回答者 B]

- ・ライセンス契約で手当をすることはある。
- ・通常実施権の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することによってクレームの範囲がライセンシーの製品・技術から外れてしまうと、ライセンシーが損害を被るというよりは特許権者の方がライセンス料を取れなくなって困るので、特許権者の方がクレームの訂正を慎重に検討するのではないかと。

[回答者 C]

- ・ライセンシーの立場が弱い場合（小規模企業などの場合）には、ライセンシーが不測の損害を被るリスクはあると思うので、ライセンシー保護のためには法律の規定があった方がよいだろう。

[回答者 D]

- ・非独占的ライセンスの場合、特許権者がクレームを減縮訂正することによって損害を被ることはないと考えているし、実際、ライセンシー側の立場で問題は発生していない。

また、ライセンサー側の立場としても、独占的ライセンスを与えることは原則ないので、あまり問題は発生していない。

【回答者 E】

・非独占的な包括ライセンス契約を結ぶことはあるが、ライセンサー側の立場の場合は、特許権者がクレームを訂正する権限を有するように定めることがある。ライセンシー側の立場の場合は、特許権者がクレームを減縮訂正することにより不測の損害を被るリスクはあまり気にしなくてよいのではないかと考える。

【回答者 F】

・具体的な事案によるが、ライセンシーが不測の損害を被るリスクはあると考える。例えば、ライセンシーにとっては、クレームの訂正によって競合製品に対する制限が効かなくなってしまうと損害が発生する可能性がある。したがって、ライセンシーとしては、ライセンス契約の際にそのようなリスクを回避できるメカニズムを入れておくことを検討すべきであると思う。一方、ライセンサーとしては、訂正の自由度がなくなると逆にリスクになるので、できるだけ訂正の自由度を確保できるようなメカニズムを検討すべきであると思う。

・ライセンサーは、適切な訂正ができなければ特許が無効になるリスクを負い、その正確な判断をライセンシーができるかは不明であるし、特許が無効になることがむしろライセンシーの利益になる可能性もある。したがって、例えば日本でライセンス契約を結ぶ場合、予めライセンシーに訂正の同意を義務づける（あらためての承諾を不要とする）契約条項を入れておくのは、ライセンサーとしては必須の検討事項である。審判手続においてライセンサーが訂正できる答弁期間は限られており、短い期間内にすべてのライセンシーから承諾を得る手続を進めるのは現実的には難しい場合もある。

【回答者 G】

・契約を締結する際には、ライセンサー、ライセンシー両方の立場であっても、特許権者がクレームを減縮訂正する可能性があることを納得した上で契約を結んでいる。また、必要に応じて、特許権者がクレームを減縮訂正する場合の対応を盛り込んだ条項を定める場合もある。

・なお、ライセンシー側の立場では、特許権者がクレームを減縮訂正することによって権利範囲から外れた部分は **public domain** に入るため（即ち、自由に実施できるため）、不測の損害を被ることはあまりないのではないかと考える。ライセンス契約の一括金を支払った後に、ライセンス対象であった特許のクレームが訂正されてライセンス対象から外れるケースは発生し得るが、そのような状況にも両者が納得した上で契約を結んでいると考える。製薬業界等は特許1件の重みが大いだが、電気業界では1件の特許のクレームが減縮訂正されて権利範囲が変わっても大きな問題になることは少ないかもしれない。

【回答者 H】

・ライセンシー側の立場の場合と特許権者側の立場の場合で状況が異なる。

・ライセンシー側の立場の場合、自分の許可なく特許権者がクレームを減縮訂正することによって、不測の損害を被るリスクはあると考える。例えば、クレームが減縮訂正されて自社製品がカバーされなくなるとリスクがある。その場合、ロイヤルティを支払わなくてよくなるという側面もあるが、自社製品が特許で守られなくなるという側面もある。契約上で、**prosecution** の権限をもらったり、あるいは、クレーム訂正の事前レビューの機会をもらうなどの手当てをすることがある。

・特許権者側の立場の場合、契約上で、ライセンシーに **prosecution** の権限を与える、

あるいは、ライセンシーにクレーム訂正の事前レビューの機会を与えるなどの手当てをすることがある。

【回答者 I】・これまで特に問題になったことはない。

・この点に関しては、成文法主義の日本では法律で規定があるが、判例法主義の米国や英国では法律の規定がないといった事情があるのではないかと。中国は欧米の影響を受けている可能性がある。当事者間のライセンス契約で当然に手当てするという考え方なのではないか。

Q2 (韓国における特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

アンケート質問 No. Q2-1, Q2-2 に関連して、お伺いします。韓国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、ライセンサーは特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が特許法で規定されています。

<関連規定>

- ・訂正審判：韓国特許法第 136 条(8)
- ・特許無効審判手続：韓国特許法第 133 条の 2(4)で準用する第 136 条(8)
- ・特許取消申請手続：韓国特許法第 132 条の 3(3)で準用する第 136 条(8)

① 特許番号を特定せずに製品分野や技術分野を特定して包括クロスライセンス契約を結んでいるライセンサーが特許権利化後のクレームの訂正を請求する場合、対象の特許番号を特定するのが難しい場合もあるように思われますが、一般的に、実務上の対応はどのように行われているのでしょうか？

【回答者 A】

・Q1 の回答と同様。

【回答者 B】

・契約上、対象特許が不明確にならないようにしている。契約で特許番号を明記しない場合でも両当事者で特許番号を特定できるように取り決めをしている。

【回答者 C】

・ライセンサー側は、ライセンス対象の特許番号を特定するのはそれほど難しくないのではないかと思う。ただし、ライセンシー側は、ライセンス対象の特許番号が明確でない場合、クレーム訂正の承諾の要求を受けたときに戸惑うこともあるかもしれない。例えば、電気分野では多数の特許があるため、特許番号を特定せずに包括クロスライセンス契約を結ぶことがあるように思う（医薬分野では少ないだろう）。

【回答者 D】

・ライセンス契約で対応している。契約上で、例えば、特許を維持するために必要な手続の決定権は権利者側が有することを定めることもある。ただし、世界中の企業とライセンスを結んでおり、訂正の承諾を求める際に、該当する法律がない国の企業への説明が大変という問題がある。

【回答者 E】

・クレームの訂正を請求する度にライセンシーの承認を得る手間が発生しないように、国際企業とライセンス契約を結ぶ際には、特許権者がクレームを訂正する権限を有するように予め契約上で定めておくことがある。

【回答者 F】

・一般的な日本の例で考えれば、特許庁や裁判所はライセンシーの存在が立証されない

限りは、訂正に関するライセンシーの承諾書の有無を問題とすることはないため、実際にはライセンス契約は存在するが、ライセンシーの承諾書を提出しないまま訂正を行っている例は多数あるように思う。企業はライセンス契約を秘密にしておきたい場合が多いので、特許庁の登録原簿にライセンス登録せず、ライセンス契約が公開されないケースが多いと思う。

・クレームの訂正に関するライセンシーの承諾を法律で義務付けるのは実務にそぐわない場合もあるので、当事者間の契約に委ねる方がよいのではないかと思います。

[回答者 G]

・包括ライセンス契約においても、Q1と同様である。

[回答者 H]

・契約対象の特許番号はデータベースで管理している。契約書に特許番号を明記することもあり、契約対象の特許に変更が生じた場合はアップデートする。

[回答者 I]

・管理システムでライセンス対象の特許を管理して特許番号を特定できるようにしている。

[回答者 J]

・韓国も日本と同様に成文法主義であるため、法律の規定があるのではないかと。ただし、包括ライセンス契約のようなケースは、法律では想定されていない可能性も考えられる。
・実務での経験はないが、その都度、法律の規定に従って対応する必要があると考える。

② 多数のライセンシーがいる標準必須特許等について、ライセンサーがクレームの訂正を請求する場合、すべてのライセンシーの承諾を得るのは手続きが煩雑になる場合もあるように思われますが、一般的には、実務上の対応はどのように行われているのでしょうか？

[回答者 A]

・Q1の回答と同様。

[回答者 B]

・世界中に多数のライセンシーがいるような場合は、ライセンサーがクレームの訂正をライセンシーに通達して明確な反対の返事がなければOKとするような運用であれば対応可能と思う。しかし、一人一人のライセンシーからきちんとした承諾の返事を受け取らなければならない運用であれば現実的には難しい場合もあるように思う。例えば、相手の特許を潰す目的で承諾の返事をしないライセンサーが一人だけでもいる場合に、ライセンサーがクレーム訂正ができないとするような厳密な運用が求められると困る場合もあると思う。

[回答者 C]

・国際的なパテントプールに登録している標準特許や無償開放している技術に関する特許などの場合、世界中に多数のライセンシーがいるとも考えられるため、特許権者がクレームの訂正を請求するときにすべてのライセンシーの承諾を得るのは現実的には難しいと考える。国際的なパテントプールの規約には、クレーム訂正時のライセンシーの承諾に関するものがない場合が多いと思われるが、韓国や日本の特許法の規定を考慮した規約にしてもらうなどの申し入れをするのも難しい。

・特許権者がクレームの訂正を請求する場合に、通常実施権者にまでも承諾を得る必要性は低いのではないかと思います。

[回答者 D]

・Q1の回答と同様。

【回答者 E】

・包括ライセンス契約は2者間の合意で締結されるが、標準必須特許はそれとは状況が異なる。例えば、標準必須特許の管理団体が IPR ポリシーなどで手当てすることが考えられる。

【回答者 F】

・実際の経験はないが、そのような場合は法律に従って対応すると思う。

【回答者 G】

・標準必須特許のライセンサーの立場でこれまで権利化後にクレームを訂正した経験はない。ライセンシーの立場で考えると、通常実施権者の場合は、クレーム訂正により製品が特許でカバーされなくなるとライセンス料を支払わなくて済むようになるので連絡はしてほしいと思うが、クレーム訂正時にライセンシーの承諾の必要性は低いのではないか（専用実施権者の場合は、クレーム訂正時にライセンシーの承諾を得る必要がある場合もあると思う）。

【回答者 H】

・Q1 の回答と同様、標準必須特許のようなケースは、法律では想定されていない可能性も考えられる。

・その都度、法律の規定に従って対応する必要があると考える。

Q3 (EPO の中間概念化(Intermediate Generalisation)について)

EPO の中間概念化(Intermediate Generalisation)に判断について、国内及び海外アンケート調査結果で、EPO の中間概念化の判断は他国よりも厳しいとの意見や、中間概念化は英国にも存在する (Manual of Patent Practice (MoPP), Section 76 参照) ^{*375}などの情報を得ました。これらを踏まえて、お伺いします。

<許されない中間概念化(Intermediate Generalisation)に該当する例>

- ・訂正前のクレーム1 : A、明細書の実施形態 : A+B+C の組み合わせが開示
→訂正後のクレーム1 : A+B (A+B+C の組み合わせから B のみを抽出)
- ・訂正前のクレーム1 : D、従属クレーム2 : E+F
→訂正後のクレーム1 : D+E (E+F の組み合わせから E のみを抽出)

EPO において、権利化後の特許権のクレームの訂正をした場合^{*376}などに、許されない中間概念化(Intermediate Generalisation) ^{*377}であって EPC 第 123 条(2)違反であると指摘されることがあります。許されない中間概念化の判断について、EPO と独国、英国、仏国では、実務上、どのような違いがあるのでしょうか?

[回答者 A]

- ・EPO は、中間概念化に関する判断が厳しい実感はあるが、EPO の基準に基づいた判断であり、不合理な判断ではないと感じている。異議申立てでは、申立人が新規事項追加の要件違反を主張するケースが非常に多い。
- ・出願時に、EPO 案件特有の対策を行うことはある (例えば、明細書の実施例中の数値限定に関する範囲指定などを多く記載して様々な数値範囲の補正に対応できるようにする。)
- ・EPO 審査官の国籍などにより、判断のばらつきがあるように感じることはある。

[回答者 B]

- ・EU 加盟国である程度ハーモナイズされていると思うが、各国で多少の違いはあるのかもしれない。ただし、EPO 以外での経験があまりないので、各国の違いについてはよくわからない。

[回答者 C]

- ・EPO の異議申立ての対応は何度か経験があるが、全般的に厳しい印象がある。例えば、実施形態 A,B の組み合わせについて明細書に具体的な説明がないと、実施形態 A,B を組み合わせたクレームの記載が中間概念化に該当して認められないことがある。また、異議申立ての段階では認められた訂正が、その後の審判手続の段階で判断が覆って困ることもある。
- ・中間概念化の判断に関して、独国、英国、仏国よりも EPO の方が厳しいという話は聞いたことがある。

[回答者 D]

- ・多様な観点のサブクレームをしっかりと作って権利化しており、権利化後の訂正において中間概念化の問題は特に生じていない。

[回答者 E]

³⁷⁵ Manual of Patent Practice (MoPP), Section 76 (76.15.3 – 76.16), <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>

³⁷⁶ 「異議申立て手続き(Opposition Proceedings)」において特許権者がクレームを訂正した場合、又は「限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)」を行ってクレームを訂正した場合。

³⁷⁷ 中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。

・EPOからは中間概念化の指摘を受けることがあり、拒絶を解消するためには実施例の記載に基づいて大きく限定する必要があつて困ることがある。

【回答者 F】

・独国では中間概念化という考え方はないとされているものの、EPOで中間概念化として新規事項追加とされる事案で、独国でも端的に明細書に開示がないという理由で新規事項追加を問われる場面はあると思う。一般論として、EPOの新規事項追加の判断の方が、独国の新規事項追加の判断よりも形式重視であり、形式的に同じ文言があるか否かを問題にする傾向が強いということはよく聞く（ただし、独国の実務家によっても感覚が異なるようで、EPOよりも独国の方が新規事項追加の判断が柔軟であるという人もいれば、両者のレベルは同じであるという人もいる）。

・薬分野のマーカッシュクレームについて、独国、オランダ、英国、日本の裁判所で新規事項追加なしと判断された補正が、EPOの異議申立ての決定に対する審判において新規事項追加と判断された（異議部は新規事項追加はないものと判断していた）事件がある。このように、EPOの異議申立ての決定後に欧州各国移行して高額な費用を費やしたのに、欧州各国のすべての特許が無効になってしまう大きなリスクがあることを考えると、欧州各国へ個別に出願して権利化した方がリスクが小さい。

【回答者 G】

・原則、EPOルートで出願した後に欧州各国へ展開するので、独国、英国、仏国での権利化実務は事例が少なく違いは詳しくはわからない。EPOは中間概念化の判断が厳しいので、出願段階で中間概念に該当する記載を実施例中に盛り込むように留意している。

【回答者 H】

・EPOの異議申立て手続での訂正経験はあるが、独国、英国、仏国での訂正経験はないので、違いについてはわからない。EPOでは、権利化段階においても中間概念化の判断が厳しいことを認識しており、出願時に様々な組み合わせパターンの実施例を明細書に記載するように留意している。

【回答者 I】

・中間概念化の判断に関してEPOと独国を比較すると、EPOの方が形式重視で、独国の方が柔軟な印象がある。独国の方が技術的な反論がしやすく、補正／訂正の自由度も大きいように感じている。

Q4 (米国の中用権(Intervening Right)について)

米国の中用権(Intervening Right)について、国内及び海外アンケート調査の結果、例えば原特許クレームが無効である又は原特許クレームを侵害していない旨を確信していた被疑侵害者が製造技術に投資していた場合、裁判所は、衡平性 (fairness) に基づき、その被疑侵害者による製品の継続的な製造を認めることができるなどの回答を得ました。これを踏まえて、お伺いします。

<米国における中用権(Intervening Right)>

- ・「絶対的中用権」：特許の訂正前に第三者が既に製造した物を、特許の訂正後に継続して使用、販売等することが認められる。
- ・「衡平法上の中用権」：特許の訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、特許の訂正後に継続することが認められることがある。

※米国の中用権(Intervening Right)発生 の根拠規定

- ・再発行(Reissue)：35 USC 252, MPEP 1460
- ・査定系再審査(Ex Parte Reexamination)：35 USC 307(b)→35 USC 252, 37 CFR 1.530(k) 準用
- ・当事者系レビュー(Inter Partes Review)：35 USC 318(c)→35 USC 252 準用
- ・付与後レビュー(Post-Grant Review)：35 USC 328(c)→35 USC 252 準用

米国では、特許付与後にクレームを訂正した場合、特許の訂正前から第三者が行っている行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害する場合に、第三者の実施行為を保護する中用権(Intervening Right)が発生します。米国で、特許付与後にクレームを訂正する際に、中用権が発生することを考慮して、実務上、留意していること／留意すべきことがあれば教えてください。

【回答者 A】

・米国の特許権利化後の訂正の経験がない。国内企業は米国の代理人との間で直接やり取りしているのではないかと。

【回答者 B】

・サブクレームをいくつか作成している。サブクレームが残れば、その部分に関しては中用権が発生しない。

【回答者 C】

・中用権が発生するような訂正をしなくて済むように、権利化段階で上位概念から下位概念まで少しずつ段階的に限定するような多くの従属クレームを作っておくよう米国の代理人から勧められている。

【回答者 D】

・1 件の特許だけで他社と争うことは少ないので、中用権についてはそれほど気にしていない。
・再発行出願では、元のクレームセットはそのまま残し、訂正クレームを追加するようにしている。

【回答者 E】

・過去に、権利行使を想定して再発行出願したときに、現地代理人から中用権の発生に留意するよう助言を受けたことがあるが、その時は結局、特に問題は生じなかった。最近はそのような事例はなく、特別に留意しているようなことはない。

【回答者 F】

・中用権の問題に加えて、IPRでの訂正要件が極めて厳しいことに鑑み、権利化段階で多様な観点のできるだけ多くの従属クレームを作成するように留意している。独立クレーム3個、合計20個のクレームまでは追加料金が発生しないので、その範囲内でなるべく多くのクレームを作成するように留意している。また、再発行出願を行う場合は、元のクレームセットはそのまま残して、サブクレームを追加するようにしているので、元のクレームセットに関しては中用権が発生しない。

(日本では、侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められ、訂正による不利益がなく、クレーム数に応じた追加料金が他国に比べて大きいので、クレーム数を10個程度に収める実務があり、日本出願を基礎とする米国出願は一般にクレーム数が少なすぎる傾向にあると思われる。)

【回答者 G】

・中用権を考慮し、後でクレームを減縮せざるを得なくなる場合も想定して、中位概念及び下位概念のクレームを権利化段階で作成するようにしている。

【回答者 H】

・これまで権利化後にクレームを拡張したことがなく、米国の中用権についてはあまり気にしていない。

【回答者 I】

・中用権を考慮して、再発行出願時には元のクレームセットはそのまま残して独立クレームなどのクレームを追加するようにしている。

・第三者特許に対する製品侵害の有無を検討する場合には、中用権が発生するかどうかを検討するが、判断が難しいこともある。

【回答者 J】

・クレームを訂正する必要があるかどうかについてクライアントから相談を受けることがあるが、クレームを訂正するという行為自体が、中用権の発生や他社からの攻撃材料になるといった問題を生じる可能性があるので、訂正は必要最小限にとどめるようにしている。

・権利化段階における特許許可後のRCEでの訂正などについても同様である。

Q5 (引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について)

アンケート質問 No. Q3-2 で、米国、英国、独国、仏国、中国、韓国において、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例について、国内及び海外アンケート調査の結果、いくつかの判例の情報を得ました (回答欄の下部参照)。これを踏まえて、お伺いします。

下記の判例をご参照いただき、ご存じの判例があれば、実務への影響度や、どのような技術分野にどのような影響があるかなど、を教えてください。また、日本企業が外国企業と比べて不利な影響を受けることがあれば教えてください。

【回答者 A】

・米国の審査段階の応答時などに、Common sense(常識)に関する主張で「In re Van Os, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)」を引用することはよくある。外国案件については現地代理人とやりとりをして、細かな対応は現地代理人に任せている。

【回答者 B】

・判例に関する知識は多少あるが、実務への影響について詳しいことはわからない。現地代理人に OA への反論の主旨を伝えると、判例を引用した反論文を作成してくるケースは時々ある。
・引用発明の組み合わせに関する判断について、米国は審査官によるバラツキが大きいと感じている。

【回答者 C】

・各国の重要判例について勉強したり情報共有したりすることはあるが、実務上では米国以外の判例はあまり気にしていない。
・米国実務では、判例よりも MPEP を参照している。

【回答者 D】

・通常の実務においては、各国の判例はあまり気にしていない。
・米国の代理人によっては、拒絶に対する反論で判例を引用することがあるが、審査段階では判例よりも MPEP を重視している。他国についても判例よりも審査基準を重視している。

【回答者 E】

・ドイツ連邦最高裁判所 2016 年 8 月 16 日判決(事件番号: X ZR 96/14) Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation は、日本企業(日亜化学)の白色 LED に関する基本特許について、台湾の LED メーカー(Everlight)がドイツ連邦特許裁判所で無効訴訟を提起し、ドイツ連邦特許裁判所では登録時のクレームが無効とされ、ドイツ最高裁判所で有効と判断された事案である。白色 LED に用いる蛍光体材料として、他の分野(ブラウン管、低圧水銀灯等)ですでに公知であった蛍光体(YAG:Ce)を用いることが当業者に容易であるか否かが争点となった。ドイツ連邦特許裁判所は容易である判断として特許を無効にしたが、ドイツ連邦最高裁判所はこれを覆し、異なる技術分野で当該蛍光体を用いられているからといって、これを LED に適用するにあたっては考慮すべき特性等が異なるから、組み合わせは容易ではないとの判断をした。この判断はいずれの技術分野にも共通するものであると理解している。

上記判断は、特許権者にとっては有利なものであるが、特許権を無効としたい立場にとっては逆である。既に存在する公知の材料を異なる分野に適用すれば特許が成立するということになり、異なる分野の構成要素の組み合わせの容易性の判断基準がドイツでは高い(組み合わせは容易ではないと判断されやすい)という前提で進歩性の議論を構築する必要がある。また、特許権者も単に技術分野が異なるという主張にとどまらず、

専門家の証言等も利用して組み合わせの動機付けがないことを丁寧に論証する必要がある。

【回答者 F】

- ・ 個々の案件によって関係する判例の重要性が変わる。判例を参照する場合は、その判例がまだ有効かどうか（上告審で判断が覆っていないかどうか）を確認するようにしている。
- ・ 米国の権利化段階では MPEP を参照して対応することが多い。

【回答者 G】

- ・ 個別の判例の詳細についてはあまり意識しておらず、案件の状況に対応して必要な主張はきちんと行う。
- ・ 米国の実務において、KSR 判決以降に判断が大きく変わった印象は感じていない。

【回答者 H】

- ・ 米国は、各判例の詳細は実務ではあまり気にしていないが、MPEP に判例が記載されている。

【回答者 I】

- ・ 各国の判例についての知識はあるが、実務において判例を意識したり引用したりすることは少ない。

<裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例>

【米国】

(国内アンケート調査票に記載していた重要判例↓)

- ARENDI S.A.R.L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)
- In re Van Os, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)
- ClassCo, Inc. v. Apple Inc., et al., Case No. 15-1853 (Fed. Cir. 2016)

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- Gator Tail L.L.C. v. Mud Buddy L.L.C. (2つの引用文献で本質的な課題が異なる場合、形式的には阻害要因があるように見えても阻害要因にはならず組み合わせ可能と判示した CAFC 判決)
- USPTO が MPEP 2143 で引用している過去の判例↓
 - Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 93 USPQ 1777 (Fed. Cir. 2010);
 - Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356, 89 USPQ2d 1535 (Fed. Cir. 2008);
 - Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 91 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2009);
 - Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 95 USPQ2d 1525 (Fed. Cir. 2010);
 - DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 90 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2009), etc.

【英国】

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- Dow Chemical Company (Mildner's Patent), [1973] RPC 804 (技術分野が異なっても、一方の文献に他方の文献の課題を解決する手段が開示されていた場合、組み合わせで自明と判示) (Manual of Patent Practice (MoPP) *378で引用されている事例)
- Pfizer Ltd's Patent [2001] FSR 16 (複数の先行技術の教示の組み合わせにより発明が自明であるというためには、当業者がそれらの教示を一緒に考慮した可能性が高くなければならないと判示) (Manual of Patent Practice (MoPP) *379で引用されている事例)
- Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd, [1985] RPC 59 Pozzoli SPA v BDMS SA [2007] EWCA Civ 588 (英国の進歩性判断で採用されている4ステップが示されたケースロー)
- Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKHL 49 (自明性の問題では各事案の事実について考慮しなければならない。裁判所は、関係する状況すべてに照らして、いずれか特定の要因にどのような重要性を置くのか考慮しなければならない。)
- Actavis Group PTC EHF anors v ICOS Corporation anor [2019] UKSC 15 (自明性を判断するための多様なアプローチについて述べられている)

³⁷⁸ Manual of Patent Practice (MoPP), Section 76 (76.15.3 – 76.16), <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>

³⁷⁹ Manual of Patent Practice (MoPP), Section 76 (76.15.3 – 76.16), <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>

- Tetra Molectric Ltd v Japan Imports Ltd, [1976] RPC 547 (当業者は、自身の共通一般知識と、他の分野の専門家からの助言とを組み合わせるものとみなすことができると判示)
- Technograph v Mills & Rockley [1972] RPC 346 (進歩性/自明性に関して、複数の文献/参照例を組み合わせることは認められるが、そのように組み合わせることが自明である場合に限られる)
- Scinopharm Taiwan v Eli Lilly, [2009] EWHC 634 (Pat) (2つの文献を合わせ読むことが自明であるのか否かは、各事案に特有の状況に照らして考慮すべき問題である)
- Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo [2014] EWHC 1959 (Pat) (2つの引用例を組み合わせることは自明であるという主張については、特にその主張が2番目の引用例の具体的な詳細事項に依拠している場合、常に特別の配慮をすべきである)
- British Thomson-Houston Co Ltd v Stonebridge Electrical Co Ltd [1916] 33 RPC 166, 171 (共通一般知識は「問題とされる特許の日付けにおける、主張される発明に関する技術又は科学分野での共通知識であって、その技術又は科学分野に従事する正規の有資格者に知られるための情報」である)
- Raychem Corp's Patents [2009] RPC 23 (当業者の共通一般知識に関する言及がある)

【独国】

(国内アンケート調査票に記載していた重要判例↓)

- ドイツ連邦最高裁判所 2016年8月16日判決(事件番号: X ZR 96/14) Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- X ZR 18/17 (Urteil des X. Zivilsenats vom 6.11.2018, Beschluss vom 06.05.2019/06.05.2019) (引例にはコンビネーションの示唆がないと判示)
- X ZB 6/10 (Installation Device II, 連邦最高裁判所) (当業者の動機付けに関する基準を要約した判例)
- X ZR 65/05 (One-Piece Eyelet, 連邦最高裁判所) (当業者の動機付けに関する基準を要約した判例)
- X ZR 76/13 (3 February 2015) (進歩性について評価する場合、先行技術から知られている複数の特徴を組み合わせる動機付け又は思い付きを当業者が有していたのか否かを判断しなければならないと判示)
- X ZR 59/16, "Kinderbett" (27 March 2018) (進歩性について評価する場合、先行技術から知られている複数の特徴を組み合わせる動機付け又は思い付きを当業者が有していたのか否かを判断しなければならないと判示)
- X ZR 110/16, "Rifaximin a"
- X ZR 50/16, „Gurtstraffer “
- X ZR 78/14, „Opto-Bauelement “
- X ZR 5/14, „Anrufoutingverfahren “

【仏国】

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- C. Cass. com., April 19, 2005, No. 03-12994
- Paris District Court, 3rd c. 3rd Sect., September 7, 2012
- Paris District Court, 3rd c. sect. 02, July 5, 2002
- Paris Court of Appeal, January 12, 2012, Sandoz / Eli Lilly and Company (基本的にはEPOの”could-would approach”が採用されている)

- ・ TGI de Paris, 1st February 2018, RG No.16/06555 (EPO が採用している課題一解決アプローチが、発明の進歩性判断のための適切な方法として認められた)
- ・ Paris First Instance Court, May 23, 2007, SES Electronic Shlef Label / HL Display France (当業者は D1 及び D2 の教示内容を知っていた可能性があることは明らかであるが、これらを組み合わせることはなかったものと考えられると判示)

【中国】

(国内アンケート調査票に記載していた重要判例↓)

- ・ 最高人民法院 2013 年 11 月 5 日判決 (2013)知行字第 31 号 (北京市高級人民法院判決 (2009)高行終字第 719 号) Arvesta ライフサイエンス北米有限責任公 v. 專利復審委員会

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- ・ 最高人民法院 2012 年 05 月 03 日判決 (2012)行提字第 7 号 (北京市高級人民法院判決(2010)高行終字第 634 号) CAO Zhongwang v. 專利復審委員会
- ・ 最高人民法院 2016 年 12 月 30 日判決 (2016)最高法行再 85 号 (北京市高級人民法院判決(2014)高行(知)終字第 3524 号) 專利復審委員会 v. 江蘇博立生物製品有限公司
- ・ (2011) 知行字第 25 号 トタニ技研工業株式会社 v. 中華人民共和國知的財産権局專利復審委員会、無錫市鉄民印刷機械有限公司、江陰市匯通包装機械有限公司、上海高沁包装機械有限公司 發明特許権無効行政訴訟再審申立て事件
- ・ (2013) 高行終字第 1754 号 ステンレス鋼選択發明
- ・ (2012) 高行終字第 1088 号 YKK 株式会社 v. 中華人民共和國知的財産権局專利復審委員会、第三者である 広州嘉績ファスナー機械有限公司 發明特許権無効行政紛争上訴事件

【韓国】

(国内アンケート調査票に記載していた重要判例↓)

- ・ 大法院 2007 年 9 月 6 日言渡 2005 フ 3284 判決(フォームファクター事件)
- ・ 大法院 2011 年 2 月 10 日言渡 2010 フ 2698 判決 (3M 事件) (引用發明に組み合わせに対する否定的教示がある場合には引用發明の組み合わせによって特許發明の進歩性が否定されることができない)
- ・ 大法院 2016 年 1 月 14 日言渡 2013 フ 2873, 2880(併合)判決 (プレガバリン事件) (引用發明に組み合わせに対する否定的教示がある場合には引用發明の組み合わせによって特許發明の進歩性が否定されることができない)

(国内/海外アンケートの回答者から情報提供があった重要判例↓)

- ・ 大法院 2019.6.13.言渡 2018 フ 11681 判決(通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)の技術水準を証拠など記録に示された資料に基づいて把握する必要がある)
- ・ 最高裁 2007.9.6.宣告 2005 後 3277 判決
- ・ 最高裁 2006.10.12.宣告、2006 後 1490 判決

Q6 (再発行出願と査定系再審査の活用について)

アンケート質問 No. Q4-1 について、国内アンケート調査では、特許権者が権利化後の特許のクレームの訂正を請求する場合に、再発行(Reissue)と比べて、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)はあまり活用されていないという結果が得られました。一方、米国の海外アンケート調査では、再発行よりも若干件数は少ないものの、査定系再審査でクレームの訂正を請求した経験が豊富な回答者が比較的多いという結果が得られました。これに関連して、お伺いします。

国内アンケート調査の結果、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)があまり活用されていない理由として、「請求の理由^{*380}が限られているため」「先行技術との差がないこと等を自認しなければならないため」「庁費用が高額であるため^{*381}」などの回答がありました。また、海外アンケート調査の結果、「クレームを訂正するための有意義な機会は1回だけであり、期間は短く、正当な理由を示さなければ延長は認められず、RCE及び継続出願は利用することができない」などの回答がありました。その他に、日本のユーザーにとっての問題点や改善要望などはあるでしょうか？

【回答者 A】

・米国の庁費用が高い上に代理人費用も高いので(合計1000万円程度かかることも多いのではないかと)、国内企業はためらうことが多いのではないかと。

国内企業から、米国の特許権利化後の訂正の相談を受けて検討したことはあるが、企業側の事情で結局訂正は行わなかった(費用面の理由が大きかったのではないかとと思われる。)

【回答者 B】

・再発行は、クレーム拡張ができるので利用したいニーズが高いと考える。一方、査定系再審査は、上記のような指摘されているデメリットがあり、特許が無効になるリスクがあるので、あえて自ら請求するようなことはあまりしないのではないかと。無効にならないという自信がないと利用しにくい。

【回答者 C】

・再発行は何度か経験があるが、査定系再審査はほとんど経験がない。クライアントから相談を受けることがあるが、再発行の方を選択することが多い。再発行はクレーム拡張できるので、他社製品を狙ったクレーム訂正をしたいときに利用しやすい。米国ユーザーがどのような場合に査定系再審査を利用しているのか知りたい。

【回答者 D】

・自発的にクレームの訂正を行う場合は、クレーム拡張できる再発行を利用し、査定系再審査は利用していない。他社との争いの中でクレームを減縮する訂正が必要な場合は査定系再審査を利用することも考えられる。

【回答者 E】

・再発行はクレーム拡張できるのでこれまでに何度か利用したことがあるが、査定系再審査はほとんど利用したことがない。米国で権利行使を活発に行うような企業は査定系再審査を利用することがあるのかもしれないが、そうでなければ査定系再審査を利用する状況があまり発生しないのかもしれない。

³⁸⁰ 35 USC 305, 「クレームされている発明を引用された先行技術から区別するため、又は特許性にとって不利な決定に
応答するため」, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/305>

³⁸¹ USPTO Fee Schedule, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

【回答者 F】

・権利者が自発的にクレームを訂正するツールとしては、上記のような理由から再発行の方が使い勝手がよく、その要件も緩やかである（簡単な従属項の追加だけでも再発行が認められる）ので、あえて査定系再審査を選択する理由はあまり思いつかないが、気になっている引例に対して特許性があることについて特許庁のお墨付きを得るところに意義があるのだと思う。しかし、その場合も中用権の問題があるため、査定系再審査で訂正をして引例に対する特許性のお墨付きを得るよりは、再発行から派生させた継続出願を利用して別の権利として取得する方が有利ではないかと思う。

・なお、第三者が特許の有効性を特許庁で争うツールとしては、IPR 手続が開始（institute）されなかった場合に、査定系再審査がなお請求できることから、一定の利用価値がある可能性もあるように思う。ただし、現状の査定系再審査は、基本的には審査のやり直しであり、第三者が審理にほとんど関与できないため、適当なクレーム補正で引例が回避されてしまう可能性が高く、第三者が有効性を争う手段としても使いにくいと思う。その意味では、第三者の関与をもう少し高めてくれれば、IPR の代替手段として一定の使い道がでてくるように思う。

【回答者 G】

・再発行は、クレーム拡張したいときに活用する機会が多い。査定系再審査はクレーム拡張できないので、活用の機会は少ない。

【回答者 H】

・挙げられている理由のとおりで、権利化後の特許のクレームの訂正を請求する際に査定系再審査を活用したことはない。

【回答者 I】

・査定系再審査よりも再発行の方が費用が安くクレーム拡張もできるので、再発行を活用することはある。あえて高額な費用をかけて査定系再審査を活用するメリットはあまりないように感じている。

【回答者 J】

・査定系再審査は、庁費用が高いだけでなく代理人費用も高いと聞いたことがある。
・再発行は、クライアントから権利化の延長で依頼を受けることがある。査定系再審査は、クライアントからの依頼が少ない。米国の代理人は、クライアントと連携して訴訟も含めてトータルでサポートする中で、査定系再審査を活用しているのではないか。

Q7 (権利化後のクレームの訂正に関する制度の使い勝手について)

アンケート質問 No. Q4-3, Q4-7に関連して、以下にお伺いします。

<質問対象の制度>

- ・米国：再発行(Reissue)、査定系再審査(Ex Parte Reexamination)、当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)
- ・EPO：限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)、異議申立て(Opposition Proceedings)
- ・英国：侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)
- ・中国：無効宣告手続
- ・韓国：訂正審判、特許無効審判手続、特許取消申請手続

「課題や問題がある」と回答した項目について、その課題や問題を踏まえて、実務上、どのように対応しているかを教えてください。

【回答者 A】

- ・中国の無効宣告手続における証拠等について、中国知財庁が指定の翻訳会社に中国語訳を作成させ、その証拠に基づき裁判所が審理を進めたとき、その中国語訳に誤訳があったケースがある。中国知財庁が使用する翻訳会社の選別に対して、当事者が意見を言えない点に課題があると考えます。
- ・中国への出願時に翻訳ミスが多いことは認識しており、複数の国内クライアントが中国語から日本語に逆翻訳して、出願前に内容を再度チェックしている。

【回答者 B】

- ・米国の再発行はクレーム拡張ができる点で使い勝手がよいが、IPR は訂正が認められにくい(実質的に認められない)という課題がある。

【回答者 C】

- ・EPO については、中間概念化、逃れられない罠 (inescapable trap) の課題がある。
- ・中国の無効宣告手続では、実務対応で答弁期間が短すぎて困ったケースがあったと聞いたことがある。在外者への配慮をしてほしい。

【回答者 D】

- ・EPO の異議申立ての決定に対する審判請求手続において、現状でもあまり柔軟に訂正することができない上、2020 年の審判部手続規則(RPBA)の改訂でさらに訂正が認められにくくなるので困る。

【回答者 E】

- ・EPO に関して、訂正の際に中間概念化の判断が厳格である、数値範囲に関する訂正が厳格であること等に留意して、出願段階で明細書を作成するようにしている。例えば、特定の実施形態のみについての記載であると捉えられないようにする、数値の上限と下限を分けて記載してそれぞれの根拠も記載する、分割出願時には親出願の出願時クレームのコピーを明細書の最後につける等の対策をとっている。EPO 向けの明細書を念頭に置いて、各国共通の明細書を作成するようにしている。
- ・中国に関して、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴をクレームに追加する訂正は認められないので、他国よりも従属クレームを多く作成したり、審査前の補正可能な時期にクレームの記載を見直して従属クレームを追加する補正をしたりしている。

【回答者 F】

- ・米国では現状、IPR では訂正が認められにくいという状況ではあるが、当方は権利者側の立場と実施者側の立場があるので、バランスが大切であると考えます。AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムが行われているが、権利者が訂

正する機会と、申立人が訂正に対して反論する機会などに関して、両者のバランスをとる必要があると考える。

【回答者 G】

・米国の IPR では訂正の認容率が極めて低いので、訂正が認められやすくなることが望ましい。Aqua Products 事件の後、訂正クレームの特許性欠如の立証責任は請求者側に課されることになり（以前は、訂正クレームが特許性を有していることの立証責任が特許権者側に課されていた）、近年は訂正が認められやすくなっている可能性がある。

・米国の IPR で訂正が認められにくい理由として、12 か月という審理期間の制限があることその他、訂正クレームに独立特許要件が必要とされる（無効であれば訂正が認められない）などの影響もあるのかもしれない。

【回答者 H】

・米国の再発行出願におけるクレーム拡張可能な期間が特許付与後 2 年以内に制限されていることについて課題を感じている。これまでクライアントから何度か相談を受けたが、2 年制限を超えているためクレーム拡張できなくて困ったことがある。

Q8 (2回目以降のクレームの訂正が認められる要件について)

海外アンケート調査結果で特許の無効手続においてクレームの訂正が可能な制度に関して、①2回目以降のクレームの訂正が認められる要件、及び②1回目の訂正では大きく減縮する必要がないかについて、以下のような情報が得られました。これに関連して、実務において、1回目の訂正で大きく減縮しているか否か、実際どのように対応しているかなどを教えてください。

国	制度	① 2回目以降のクレームの訂正が認められる要件 ② 1回目の訂正で大きく減縮する必要があるか
米国	当事者系レビュー (IPR) 及び付与後レビュー (PGR)	<p><海外アンケート調査結果></p> <p>① IPRにおいて特許権者は、「合理的な数の差替えクレーム」を含む1回目の訂正請求を行う権利を有するが、審判部と協議した後に限られる(37 CFR 42.121, 37 CFR 42.221を参照)。ただし、2回目以降の訂正請求は、解決を促進するため、又は正当な理由がある場合に限り認められる(37 CFR 42.121(c), 37 CFR 42.221(c)参照)。</p> <p>② 2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきである。</p> <p>[回答者 A]</p> <p>・EPO 以外では、1回目の訂正で必要な限定を行うのが望ましいなどの意見が多かったことに関して、2回目の訂正の機会があるかどうかわからないので1回目の訂正で必要な限定を行うべきであるのは当然であろう。</p> <p>・日本の無効審判手続では、無効審判請求への答弁書提出時の他、審決予告への応答時など、複数回の訂正の機会があるので、1回目の訂正時に大きく減縮する必要がないと言えるが、米英中韓の状況は日本の現在の状況とは異なると考える(米英中韓の状況は、審決予告制度を導入する前の日本の状況に似ているのかもしれない)。また、日本の異議申立て手続では、合議体と権利者との間での面接時に、申立人がいない状況で複数の訂正案について合議体の心証を聞くこともできるので、訂正に関して柔軟な対応ができる状況にあり、1回目の訂正時に大きく減縮する必要がないと言える。</p> <p>[回答者 B]</p> <p>・IPR で訂正の要件が厳しくて、結局、特許が無効と判断されてしまったことがある。もう少し柔軟に訂正できるとありがたい。</p> <p>[回答者 C]</p> <p>・そもそも中用権の問題があることから、IPR でクレームを訂正するケースはかなり限られており、米国代理人も訂正しないことを勧めてくる。また、訂正を試みるとしても、1回目の訂正の要件が極めて厳しいため、2回目の訂正機会をあてにすることは殆どないと理解している。</p> <p>[回答者 D]</p> <p>・IPR では、そもそも1回目の訂正でさえ認められにくい状況であり、これまで1回目の訂正請求も行ったことはない。</p> <p>[回答者 E]</p> <p>・一般論として、自社製品をカバーしたい場合は、1回目の訂正で必要な減縮をして自社製品を確実にカバーした権利を維持することが多いと考える。一方、他社製品をカバーしたい場合は、クレームをあまり減縮せずになるべく広いクレーム</p>

	<p>ム範囲で権利化を狙うことが多いのではないか。</p> <p>[回答者 F]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IPR は特許を無効にしやすい印象があり、請求人側の立場では IPR の活用経験があるが、請求される側の立場はほとんどない。 ・ 試行プログラムでクレーム訂正しやすくなっているが、請求人側の立場としてはあまり好ましくなく、クレームの訂正が認められにくい現状のままでよいと感じている。また、請求人側が特許無効の立証責任がある状況は、請求人側にとって不利だと感じている。 <p>[回答者 G]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ どの国であろうと、クレームを訂正すること自体がリスクを伴うので必要最小限にするのではないか。訂正する場合は1回目で適切な訂正をするのが好ましいと考える。2回目の訂正の機会を期待した戦略は好ましくない。
	<p style="text-align: center;">＜海外アンケート調査結果＞</p> <p>異議申立て (Opposition Proceedings)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 異議申立て後4か月以内に行われた訂正は常に認められるが、その後の訂正は、異議部の裁量に委ねられる（実務上、クレーム訂正が遅くなれば、認められるためのハードルは高くなる）。 ② 1回目の訂正で大きく減縮する必要はない。1件の主請求 (Main request) 及び複数件の予備的請求 (Auxiliary request) を提出可能であるため、通常、実質的に範囲を狭くしていない主請求であってもよいなどの意見があった。
<p>欧州 (EPO)</p>	<p>[回答者 A]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主請求は広いクレームにし、段階的に限定した予備的請求をいくつか用意するようにしている。他の国は、1回目の訂正である程度減縮する必要があるが、EPO の異議申立ては訂正の自由度が高くてありがたい。 <p>[回答者 B]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備的請求を提出できるのは権利者にとってはありがたい制度である。段階的に限定した複数の予備的請求を提出することもあるし、異なる観点で限定した複数の予備的請求を提出することもある。 <p>[回答者 C]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 異議申立て手続で訂正した経験はあまりないが、予備的請求を提出することはある。段階的に限定した予備的請求をあまり多く出すと、限定が多い予備的請求のクレームで合意させられてしまう不安もあるので、あまり限定が多いクレームは出さないようにしている。 <p>[回答者 D]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 異議申立てを受けた場合、相手からの請求理由に応じてクレームの訂正を検討する。例えば、相手から進歩性がないと主張された場合には、1回目の訂正ではあまり減縮せず、主請求は元のクレームのままとし、予備的請求で訂正クレームを提出することもある。予備的請求の内容によっては、口頭審理や異議審判手続に進むことも考慮して、提出時期の合理性を踏まえながら予備的請求を提出することもある。 <p>[回答者 E]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実務上、最初の段階ではなるべくクレームの訂正はせずに異議申立人の主張に対する反論だけをして、異議部の見解が示されてから訂正案を提出することが多

		<p>く、口頭審理の召喚状で指定された期限（通常は口頭審理の2か月前）までに複数の訂正案を予備的請求として提出することが多いと思う。その後に提出する訂正案は遅延提出（Late filing）として認められないリスクがあるので（口頭審理当日に提出した訂正案が認められることもあるが）、できるだけ指定された期限までにすべての訂正案を出しておくことが重要である。なお、複数の予備的請求を同時に提出できるで、1回目と2回目の訂正を分けて考える必要はあまりないと理解している。</p> <p>[回答者 F]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異議申立て手続で訂正したか手元に情報ないが、権利化段階では複数の補正案を提出して審査官の心証を探ることはある。 <p>[回答者 G]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備的請求を提出することはある。異なる観点の複数の予備的請求を提出するとよい結果につながらないことがあるので、ある観点到フォーカスして段階的に狭くした複数の予備的請求を提出するようにしている。新規事項追加などの要件について判断された後、新規性、進歩性の順番で審査されることが多い。 <p>[回答者 H]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地代理人に相談し、主請求だけではなく予備的請求も提出（ケースバイケースだが予備的請求を1個～数個くらい提出）することが多い。 <p>[回答者 I]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主請求と予備的請求は1回の訂正の手続で行うものであり、EPOの手続においても1回目の訂正時に適切な訂正を行うのが好ましいと考える。主請求は一応出しておくという位置づけで、実質的な訂正は予備的請求で行うこともある。
英国	侵害訴訟又は特許取消手続 (Infringement or Revocation proceedings)	<p><海外アンケート調査結果></p> <ol style="list-style-type: none"> ① 特許権者がクレームの訂正を請求可能な回数に正式な制限はないが、実務上は一般的に、特許権者は手続中に1回だけ訂正を請求している。訂正のタイミングとは無関係に、特許権者は訂正を求める理由を提示しなければならない。 ② 訂正請求の機会が1回だけであると予測すべきであり、1回目の訂正で必要な程度までクレーム範囲を狭くする必要があるなどの意見があった。
		<p>[回答者 A]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EPOと同様に予備的請求の制度があるので、1回目と2回目の訂正を分けて考える必要はあまりないと理解している。
中国	無効宣告手続	<p><海外アンケート調査結果></p> <ol style="list-style-type: none"> ① クレームの削除、クレームに含まれる技術案の削除を除く2回目の訂正は、無効宣告請求人又は審判官が新たな無効理由又は無効証拠を追加した場合に限られる（専利審査指南第4部分第3章4.6.3）。 ② 2回目の訂正を行う時期及び方法は限られており、訂正を行う次のチャンスは存在しない可能性があるため、クレームの実質的な減縮が必要である場合には、1回目の訂正で適切な訂正を行うことが最善策であるなどの意見があった。
		<p>[回答者 A]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2回目の訂正を行う機会はほとんどないという前提のもと、1回目の訂正で冒険的な訂正をすることはせず、侵害訴訟に影響のない範囲で可能な減縮をすることが多い。 <p>[回答者 B]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無効宣告手続で訂正した経験はないが、明細書に記載の内容に基づきクレーム

	を訂正できるようになることを望む。	
韓国	特許無効審判手続	<p><海外アンケート調査結果></p> <p>① 審判部の職権審理や相手方の新たな無効主張などに対して答弁が必要である場合にのみ2回目以降の訂正が認められる（特許法第133条の2第1項下段）。</p> <p>② 2回目以降の訂正の機会は常に与えられるものでないので、1回目の訂正で、十分に減縮するのが好ましいなどの意見があった。</p>
	<p>[回答者 A]</p> <p>・日本の実務に近いと理解している。1回目の訂正で十分に減縮すべきとの意見に同意する。</p>	
	特許取消申請手続	<p><海外アンケート調査結果></p> <p>① 無効審判請求とは異なり、指定された期間内に訂正請求が可能であり、審判庁が特許取消決定しようとするときには、期間を定めて意見書を提出する機会が与えられる（特許法第132条の13(2)）。2回目以降の訂正が認められる範囲は非常に限定的である。</p> <p>② 指定された期間以外には任意に2回目以上の訂正請求はできないので、1回目の訂正で必要な限定を行うのが望ましいなどの意見があった。</p>
	<p>[回答者 A]</p> <p>・日本の実務に近いと理解している。1回目の訂正で十分に減縮すべきとの意見に同意する。</p>	

Q9 (中国の無効宣告手続における特許権者のクレームの訂正について)

アンケート質問 No. Q4-12 について、2017年改正特許審査指南の適用後においても、特許査定時のクレームに既に記載されている範囲内でしか訂正できない(明細書や図面に記載の技術特徴をクレームに補充するような訂正は認められない) ことについて、訂正の制限の「更なる緩和を望む」との意見と「更なる緩和を望まない」との意見がありました。これに関連して、お伺いします。

訂正の制限の更なる緩和をしない場合、中国のユーザーよりも日本のユーザーの方がデメリットが大きいと考えられますか？ また、訂正の制限の更なる緩和をした場合、中国のユーザーよりも日本のユーザーの方がメリットが大きいと考えられますか？ 理由も併せて教えてください。

【回答者 A】

- ・更なる緩和を望まない。更なる緩和をすると、中国企業が自由に訂正をして、中国企業が有利に権利行使できるようになる可能性があるのではないかと。
- ・現状、訂正の制限が厳しいので、中国出願時にクレームの数を大幅に増やして対処することが多いが、これで一応の対応はできている。

【回答者 B】

- ・他国の制度についてあまり知らない企業などが現状の制度で満足している可能性があるのではないかと。
- ・以前よりも訂正の制限が緩和されたが、まだ他国に比べると訂正の制限が厳しく、日本と同程度になるとよいと思う。現状では、出願時に多くの従属クレームを作成しておく必要があるが、後でどんな先行技術が見つかるかわからず、出願時にあらゆる先行技術を予測するのは難しい。かなりの費用をかけて出願・権利化するので、もっと訂正の自由度があるとよい。

【回答者 C】

- ・中国企業にとっては、外国企業の特許は無効になった方がよいので、柔軟な訂正を認めない方がよいという立場もあるのかもしれない。中国企業の特許件数は増加しているが、中国企業の特許の質もさらに高くなってきたら、立場が変わって柔軟な訂正を認める方がよいという考えに変わるのかもしれない。
- ・2017年改正後は「クレームの更なる限定(あるクレームに、他のクレームに記載された一つ或いは複数の技術特徴を独立クレームに補充する訂正)」ができるようになったので、現地代理人と相談し、後で柔軟に訂正できるように、中国出願時に多くの限定事項を盛り込んだ従属クレームを1つ追加しておくようにしている。ただし、2017年改正後も訂正の制限が他国よりも厳しいので、更なる緩和を望む。

【回答者 D】

- ・権利化時にしっかりと多様な観点のサブクレームを作成しているので、訂正の制限の更なる緩和は望んでいない。もし訂正の制限を緩和する場合、日本における権利化後の訂正の制限と同程度であれば許容できる。

【回答者 E】

- ・日本のユーザーと中国のユーザーの立場の違いはよくわからないが、権利者側の立場と非権利者側の立場とで考え方が異なるのではないかと。日本のユーザーは、主に権利者側の立場で回答したのかもしれない。
- ・権利者側の立場としては、訂正の制限の更なる緩和を望む。過去に、無効宣告請求を受けたときにクレームの訂正の制限が厳しくて困ったことがあるので、出願段階で従属クレームをたくさん作成するようにしている。材料分野では出願段階で従属クレームを

作成しやすいが、他の分野では出願段階で十分な従属クレームを作成するのは難しい面がある。

・ 多国籍企業と中国国内だけで活動している企業とで立場が違うのかもしれない。多国籍企業は、特にライセンス対象の特許などの場合は、他国のクレームに合わせるように、中国のクレームを訂正したい場合があるのではないか。その場合に、訂正の制限により中国のクレームだけ狭くなると困ることがあるのかもしれない。

・ 訂正の制限の更なる緩和をした場合のデメリットとしては、審査官が審査をやり直す必要が生じて審査が遅くなることなどが考えられる。

【回答者 F】

・ 訂正の制限の更なる緩和をしない場合、中国のユーザーよりも日本のユーザーの方がデメリットが大きいと考える。日本のユーザーは、日本特許庁に提出したクレーム（クレーム数が10個程度と少ないことが多い）をそのまま中国出願することが多いため、訂正の制限を考慮したうえでクレームを作成している中国のユーザーの方が有利であると考える。

・ 訂正の制限の更なる緩和をした場合、日本のユーザーも中国のユーザーも同程度、それなりに恩恵を受けることができると考える。なお、中国における無効審判の数は非常に多く、訂正の制限を緩和すると中国特許庁（復審委員会）の負担が増えて手に負えなくなる可能性があるため、近年中に緩和されることはないだろうと現地代理人から聞いたことがある。

【回答者 G】

・ 中国のユーザーと日本のユーザーとの違いはあまりないように思われる。権利者側の立場と実施者側の立場を考慮してバランスをとることが大切であると考えられる。

【回答者 H】

・ 中国で権利化後のクレーム訂正の経験はない。中国の第三者特許を監視する立場では、特許クレームに対する製品侵害の有無を判断しやすい現状の制度のままでよい。明細書や図面に記載の技術特徴をクレームに補充するような訂正が認められるようになると、第三者特許監視の負担が大きくなる。

【回答者 I】

・ 日本の実務家は、制度を利用する側の立場で考えて「更なる緩和を望む」と回答した方が多いのではないか。実際に制度改正するとなると反対意見も出ると思う。

・ 中国では、国が定めた制度には従うのが当然といった考え方もあるため、現状の制度に反対意見を主張しない人も多いのではないか。

Q10 (その他)

アンケート質問 No. Q4-5, Q4-13 等について、お伺いします。

米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正についての制度・運用に関して、その他のご意見・改善要望などがあれば教えてください。

【回答者 A】

- ・ EPO と中国は補正／訂正の要件が厳しいので困っている。
- ・ EPO では「除くクレーム」の運用で困ることがある。「除くクレーム」で権利をとった後に、除いた範囲が大きすぎて新規事項追加に該当すると判断されてしまうと、もはやクレームを拡張することはできないので困ってしまう。「除くクレーム」は、他社から特許を無効化されるリスクがあるので、基本的には「除くクレーム」の形式は用いない方がよいと考えている。「除くクレーム」を作成する場合は、「除くクレーム」の形式ではないクレームも作成するようにしている。過去に、EPO 審査官から「除くクレーム」の形式にして先行技術と差別化することを勧められたが、現地代理人から止められたことがある。
- ・ 中国の訂正審判制度はあった方がよいと思うが、日本ユーザーにとってどの程度のニーズがあるのかわからない（あまりニーズがないかもしれない）。
- ・ 権利化後の訂正に関することではないが、米国では USC 第 101 条の拒絶が多くて困っている。審査官によるばらつきも大きいと感じる。

【回答者 B】

- ・ 中国の訂正審判の導入については強い要望があるわけではないが、国際的なハーモナイゼーションの観点では訂正審判と同様の制度があった方が、ユーザー側としては安心できる。

【回答者 C】

- ・ 中国で訂正審判制度を導入してほしい。中国で権利行使する前に、他国と同様のクレームに訂正したいケースがあると思うので、他国と同程度の訂正ができるような制度があるとよい。
- ・ 中国の判例を分析するのが難しい印象がある。どのような場合に無効になったり、無効にならなかつたりするのかが分析できるとよい。
- ・ 米国の IPR でクレームの訂正が認められにくいことに関しては、請求人側の立場の場合は、特許権者があまりクレームを訂正できないので安心できる。また、権利者側の立場の場合、クレームを訂正したければ査定系再審査を利用すればよいので、実質的にクレームの訂正が認められない今の運用のままよいと思う。

【回答者 D】

- ・ 欧州については、新規事項追加の判断基準の緩和を希望する。
- ・ 中国については、クレームの訂正要件の緩和を希望する。
- ・ 米国については、IPR で請求書での無効主張の説明不足を理由に特許が有効として維持される場合があり、その場合に CAFC では法律審となるために、簡単な証拠を追加すれば本来は無効になるケースが有効として維持され、しかも禁反言 (estoppel) により地方裁判所でも争えなくなる、という点に構造的な問題を感じる。
- ・ アンケート質問 No. Q2-3 の EPO 異議申立てで「無効の結論であれば訂正は認められない」ことに関して、主請求(Main request)、1つ目の予備的請求(Auxiliary request)、2つ目の予備的請求・・・と順番に、異議部が判断する。それぞれの請求単位で、複数のクレームセットについて訂正と有効性が一体で判断される（訂正が適正か否かが判断された後に特許性が判断される）。すべての請求について、特許性がないと判断されると

特許が無効となる。すなわち、有効の結論の場合にのみ訂正が認められ、無効の結論であれば訂正は認められない（独立特許要件が要求される）。

【回答者 E】

- ・ 国際的にハーモナイズされた制度の方が日本ユーザーにとってはわかりやすく、各国で安定した権利が取得できるようになることを望む。
- ・ 中国で無効宣告請求された場合の答弁書提出期間（1か月）が短すぎる。在外者を配慮してくれたり、再度の訂正の機会があったりするとありがたい。特に、化学分野などの場合、1か月の間に実験データを準備して提出するのは難しい。
- ・ 中国の訴訟や審判の提出書類に領事館などの認証を得る手間や時間がかかる点も改善してほしい。

【回答者 F】

- ・ 中国では訂正審判制度がないため特許権者自らが自分の特許に対して無効宣告請求をして訂正することについては、以前から違和感がある。

以上

資料6 海外アンケート調査結果

米国、欧州(独国、英国、仏国)、中国、韓国の民間企業11者、代理人20者の合計31者からアンケート調査の回答を得た。

A. 米国

米国にある法律事務所4者及び企業2者の合計6者からアンケート調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

I. 特許権のクレームの訂正に関する制度・運用について

Q1-1 クレームを訂正する場合、特許権のライセンシーの承諾が必要か(特許の訂正審判に類する制度)

(1)再発行出願(Reissue)

【回答】

回答をした6者がすべて承諾不要としている。37 CFR 1.172(a)に基づき、譲受人の承諾だけが要求され、すべての譲受人の同意が必要である(MPEP 1410.02)。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・承諾不要。
- ・37 CFR 1.172(a)に基づき、譲受人の承諾だけが要求される。「再発行特許は、その利害関係が示すものに従い、原特許権者、その法定代理人、又は譲受人に付与される」。

[回答者 B]

- ・承諾不要。

[回答者 C]

- ・承諾不要。

[回答者 D]

- ・承諾不要。
- ・すべての譲受人(assignees)のみが再発行に同意する必要がある(MPEP 1410.02)。

[回答者 E]

- ・承諾不要。
- ・再発行出願には「譲受人の同意」が要求されるが(MPEP 1410.02 参照)、クレームを訂正する場合にライセンシーの同意は要求されない。

[回答者 F]

- ・承諾不要。

(2) 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

【回答】

回答をした6者がすべて承諾不要としている。35 USC 第315条(e)(1)又は35 USC 第325条(e)(1)によって禁止されている者に該当しない限り(37 CFR 1.510(a))、誰でも、特許権行使が可能な期間中いつでも、37 CFR 1.501に基づいて先行技術を構成する特許又は刊行物を基礎として、特許のいずれかのクレームを特許商標庁が査定系再審査を行うよう請求することができる。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・ 承諾不要。
- ・ 禁止対象に該当しない者であれば、査定系再審査を請求することができる(37 CFR 1.510(a))。35 USC 第315条(e)(1)又は35 USC 第325条(e)(1)によって禁止されない限り、「誰でも、特許権行使が可能な期間中いつでも、§ 1.501に基づいて引用された先行技術特許又は印刷公表物を基礎として、特許のいずれかのクレームを特許商標庁が査定系再審査を行うよう請求することができる」。

[回答者 B]

- ・ 承諾不要。

[回答者 C]

- ・ 承諾不要。

[回答者 D]

- ・ 承諾不要。
- ・ 誰でも、査定系再審査の請求を提出できる(37 CFR 1.510)。「誰でも」には、特許権者、ライセンシーなどが含まれるが、当事者の同意は必要ない。

[回答者 E]

- ・ 承諾不要。

[回答者 F]

- ・ 承諾不要。

Q1-2 クレームを訂正する場合、特許権のライセンシーの承諾が必要か(特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度)

(1)当事者系レビュー(IPR)

【回答】

回答をした6者がすべて承諾不要としている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

- ・承諾不要。
- ・37 CFR 42.8(b)に基づき、特許権者は申立書の送達日から21日以内に、特許審判部 (PTAB) に対して「すべての真正な利害関係人を特定」しなければならない。これには当事者系レビュー (IPR) 又は付与後レビュー (PGR) も含まれる。専用実施権者は真正な利害関係人に含まれるが、通常実施権者は真正な利害関係人とみなされない。

【回答者B】

- ・承諾不要。

【回答者C】

- ・承諾不要。

【回答者D】

- ・承諾不要。

【回答者E】

- ・承諾不要。

【回答者F】

- ・承諾不要。

(2)付与後レビュー(PGR)

【回答】

回答をした6者がすべて承諾不要としている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

- ・承諾不要。
- ・37 CFR 42.8(b)に基づき、特許権者は申立書の送達日から21日以内に、特許審判部 (PTAB) に対して「すべての真正な利害関係人を特定」しなければならず、これには当事者系レビュー (IPR) 又は付与後レビュー (PGR) も含まれる。専用実施権者は真正な利害関係人に含まれるが、通常実施権者は真正な利害関係人とみなされない。

【回答者B】

- ・承諾不要。

【回答者C】

- ・承諾不要。

【回答者D】

- ・承諾不要。

【回答者E】

- ・承諾不要。

【回答者F】

- ・承諾不要。

Q1-3 クレームの訂正の機会

- ①どのような場合に2回目以降の訂正が認められるか。(選択肢：拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、審査官/審判官との面接時(対面又は電話)、その他、2回目以降の訂正は認められない)
- ②(2回目以降の訂正が認められる場合、)2回目以降の訂正が認められるための要件
- ③(2回目以降の訂正が認められる場合、)1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないか

(1)当事者系レビュー(IPR)

【回答】

- ①訂正の追加的請求は、第317条に基づく手続の解決を大幅に促進するために申立人及び特許権者から共同請求が行われた場合、又は長官が定める規則によって認められる場合に、認められることがある。
- ②2回目以降の訂正は、訂正の内容に関する要件(実体要件)は1回目の訂正と同じであるが、訂正を認めるか否かの判断は厳しいものと解される。
- ③2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきである。
(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

①その他

- ・IPRでは「手続の解決を大幅に促進するため」又は「長官が定める規則によって認められる場合」、2回目以降の訂正請求が認められる。35 USC 第316条(d)(2)参照(「訂正の追加的請求は、第317条に基づく手続の解決を大幅に促進するために申立人及び特許権者から共同請求が行われた場合、又は長官が定める規則によって認められる場合に、認めることができる」)。2回目の訂正請求が認められた事例については知り得ていない。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- ・IPRにおいて特許権者は、「合理的な数の差替えクレーム」を含む1回目の訂正請求を行う権利を有するが、「審判部と協議した後に限られる」。37 CFR 42.121を参照されたい。
- ・ただし2回目以降の訂正請求は、解決を促進するため、又は正当な理由がある場合に限り認められる。37 CFR 42.121(c)参照(「訂正の追加的請求は、証明された正当な理由が存在する場合、又は、手続の解決を大幅に促進する目的での申立人及び特許権者からの共同請求に基づき認められる。そのような訂正の追加請求を認めるのか否かの判断において審判部は、このセクションのパラグラフ(a)(1)における訂正請求を行うために定められた期間後に、申立人が補充的情報を提出していたのか否かを考慮する。)

③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきである。特許権者は「合理的な数の差替えクレーム」の提示が認められるので、特許クレームが特許

可能であると主張しながら、いくつかの差替えクレームを代替案として追加することができる。37 CFR 42.121(a)(3)を参照されたい。「争点とされる各クレームを差し替えるために必要と思われる差替えクレームは、それぞれ1つだけと推定されるが、これに対しては必要性を示すことによって反証可能である」(同上)。

[回答者 B]

①その他

- ・追加的な訂正の申立ては、十分な理由が示された場合、又は請求人及び特許権者が和解を実質的に促進する目的で共同請求する場合に認められる。37 CFR 42.121(c)、37 CFR 42.221(c)を参照されたい。
- ・USPTOでは、請求人の申立て書の補正の後かPTABの予備的ガイダンスの後に、特許権者は訂正の申立てを選択できる等の新試行プログラムが行われている。USPTOウェブサイト「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」^{*382}を参照。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ・2回目の申立ての要件は異なるが、訂正が審理される実体要件は同じである。

③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・2回目の訂正の申立てが許可されることは非常に稀である。試行プログラムでは、1回目の訂正申立てが行われていない限り、「見直し後」の訂正申立てを行うことができない。

[回答者 C]

①拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠(無効資料)が提出された場合

- ・特許審判部(PTAB)の前の米国発明法に基づく裁判手続のプラクティスと手順を修正する動きに関する新しいパイロットプログラムに関する通知(2019年3月15日のUSPTOによる通知)^{*383}を参照。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

③クレームの訂正により、クレームの範囲を広げることにはできない。訂正が「実質的に狭まる」かどうかは主観的である。

[回答者 E]

①2回目以降の訂正は認められない

- ・一般的に特許権者は、PTABの日程命令で指定された日までに、1回だけ訂正請求を行う機会を有する(37 CFR 42.121(a)参照)。更に、最新版の審判実務ガイド(Trial Practice Guide)(2019年7月)、32~35ページも参照されたい。関係規則には「追加的な訂正請求(additional motion to amend)」の記載があるが、

³⁸² 「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」USPTOウェブサイト、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/new-pilot-program-concerning-motions> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

³⁸³ 「Notice Regarding a New Pilot Program Concerning Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board」FEDERAL REGISTERウェブサイト、URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/15/2019-04897/notice-regarding-a-new-pilot-program-concerning-motion-to-amend-practice-and-procedures-in-trial> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

「十分な理由」に基づく PTAB の許可、又は両当事者の同意がなければ認められない。37 CFR § 42.121(c)。実務上、これは稀と思われる。注記しておく、PTAB は現在「試行プログラム」を実施しており、特許権者は訂正請求の中で「予備的ガイダンス」を請求可能であり、そのガイダンスを受領した後に改訂版の訂正請求を行うことができる。Federal Register, Vol. 84, No. 51 (2019年3月15日)。更に 35 USC 第316条(d)も参照されたい。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

・上述の回答を参照されたい。2回目の訂正請求は認められないことが一般的であり、「十分な理由 (good cause)」について PTAB の許可が要求される (37 CFR 42.121(c))。

③不明である。上述したように、2回目の訂正請求は認められないことが一般的である。

(2) 付与後レビュー(PGR)

【回答】

①訂正の追加的請求は、第327条に基づく手続の解決を大幅に促進するために申立人及び特許権者から共同請求が行われた場合、又は長官が定める規則によって認められる場合に、認められることがある。

②2回目以降の訂正は、訂正の内容に関する要件(実体要件)は1回目の訂正と同じであるが、訂正を認めるか否かの判断は厳しいものと解される。

③2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきである。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

①その他

・PGR では「手続の解決を大幅に促進するため」又は「正当な理由を示した特許権者の請求に基づき」、2回目以降の訂正請求が認められる。35 USC 第326条(d)(2)参照（「訂正の追加的請求は、第327条に基づく手続の解決を大幅に促進する目的での申立人及び特許権者からの共同請求に基づき、又は正当な理由を示した特許権者の請求に基づき、認めることができる」）。2回目の訂正請求が認められた事例については知り得ていない。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

・PGR において特許権者は、「合理的な数の差替えクレーム」を含む1回目の訂正請求を行う権利を有するが、「審判部と協議した後に限られる」。37 CFR 42.221を参照されたい。

・ただし2回目以降の訂正請求は、解決を促進するため、又は正当な理由がある場合に限り認められる。37 CFR 42.221(c)参照（「訂正の追加的請求は、証明された正当な理由が存在する場合、又は、手続の解決を大幅に促進する目的での申立人及び特許権者からの共同請求に基づき認められる。そのような訂正の追加請求を認めるのか否かの判断において審判部は、このセクションのパラグラフ(a)(1)における訂正請求を行うために定められた期間後に、申立人が補充的情報を提出していたのか否かを考慮する。

③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・2回目以降の訂正を行う可能性は厳格に制限されていることから、特許権者は1回目の訂正請求においてクレーム範囲を実質的に狭くすべきである。特許権者は「合理的な数の差替えクレーム」の提示が認められるので、原特許クレームが特許可能であると主張しながら、いくつかの差替えクレームを代替案として追加することができる。37 CFR 42.221(a)(3)を参照されたい。「争点とされる各クレームを差し替えるために必要と思われる差替えクレームは、それぞれ1つだけと推定されるが、これに対しては必要性を示すことによって反証可能である」(同上)。

[回答者 B]

①その他

- ・追加的な訂正の申立ては、十分な理由が示された場合、又は請求人及び特許権者が和解を実質的に促進する目的で共同請求する場合に認められる。37 CFR 42.121(c)、37 CFR 42.221(c)を参照されたい。
- ・USPTOの新試行プログラムでは、「見直し後(revised)」の訂正申立てが認められる。USPTOウェブサイト「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」^{*384}を参照。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ・2回目の申立ての要件は異なるが、訂正が審理される実体要件は同じである。

③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・2回目の訂正の申立てが許可されることは非常に稀である。試行プログラムでは、1回目の訂正申立てが行われていない限り、「見直し後」の訂正申立てを行うことができない。

[回答者 C]

①拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠(無効資料)が提出された場合

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

③クレームの訂正により、クレームの範囲を広げることにはできない。訂正が「実質的に狭まる」かどうかは主観的である。

[回答者 E]

①2回目以降の訂正は認められない

- ・IPRに関する回答と同様であるが、関係する例外が37 CFR § 42.221に規定されている。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- ・IPRに関する回答と同様である。関係する規則は37 CFR § 42.221(c)である。関係する制定法は35 USC 第326条(d)である。

③不明である。上述したように、2回目の訂正請求は認められないことが一般的である。

³⁸⁴ 「New Pilot Program Concerning Motions to Amend」USPTOウェブサイト、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/new-pilot-program-concerning-motions> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

Q1-4 クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

(1) 当事者系レビュー(IPR)

【回答】

無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)ものと解される。当事者系レビューの訂正請求における訂正クレームは、訂正が「審判に関係する非特許理由に対応していない」場合、一般的に否定される(37 CFR 42.121(a)(2))。したがって実務上、訂正によって拒絶理由に対する特許性を確立させない限り、訂正請求は認められないものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・MTA ガイダンス及びトライアル運用ガイド 2019年7月更新 (Guidance for MTA and Trial Practice Guide July 2019 Update)*³⁸⁵ を参照。

[回答者 B]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。

[回答者 C]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・訂正請求における訂正クレームは、訂正が「審判に関係する非特許理由に対応していない」場合、一般的に否定される。37 CFR 42.121。したがって実務上、訂正によって、提起された拒絶理由に対して特許性を確立させない限り、請求は認められないであろう。訂正請求に対しては、訂正クレームの非特許性を証明する主張／証拠を添付して、申立人が訂正請求に対して異議申立てを行うことができる。最新版の審判実務ガイド(2019年7月)*³⁸⁶の34～35ページ; Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017); Lectrosionics, Inc. v. Zaxcom, Inc. case IPR 2018-01129, -01130 (PTAB 2019年2月25日)(Paper 15) (先例)を参照されたい。

³⁸⁵ 「Guidance」USPTO ウェブサイト、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-app-eal-board/trials/guidance> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

³⁸⁶ 「TRIAL PRACTICE GUIDE UPDATE(July 2019)」URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial-practice-guide-update3.pdf> 最終アクセス日: 2019年12月24日]

(2) 付与後レビュー(PGR)

【回答】

無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)ものと解される。IPRの場合と同様である。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・MTA ガイダンス及びトライアル運用ガイド 2019年7月更新 (Guidance for MTA and Trial Practice Guide July 2019 Update)^{*387} を参照。

[回答者 B]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。

[回答者 C]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・IPRの場合と同様である。

(3) 査定系再審査

【回答】

無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)ものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。

[回答者 B]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・審査官(中央再審査ユニット)が訂正後の新クレームの審査を行う。クレームが特許されないものとみなされた場合には拒絶される。

³⁸⁷ 「Guidance」USPTO ウェブサイト、URL: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

Q1-5 権利化後の特許権のクレームの訂正の事例(i)～(iii) (日本では新規事項追加に該当しない) に対する新規事項の判断

(1) 【事例(i)】

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合 (いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*388) であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*389

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答をした4者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断している。その理由として、明細書に記載されている CD-ROM は「ディスク」の一種であるためクレームの訂正をサポートしている、「ディスク」は CD-ROM を含む包括的な用語であり訂正後のクレームは明細書の記載に裏付けられている(35 USC 第 112 条(a), MPEP 2163.06)と思われるなどの意見があった。

[回答者 A]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・この訂正は、明細書において CD-ROM について記載しており、CD-ROM が「ディスク」の例であることから、新規事項追加とみなされないであろう。

*388 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*389 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3))、P.6、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・「CD-ROM用の再生装置」の開示は、CD-ROMが記録可能なディスクの一種であるため、クレームへの”ディスク”の追加をサポートする。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。

[回答者 E]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・米国の実務で問題とされるのは、訂正クレームが明細書に記載された説明によって裏付けられているのか否かである (35 USC 112 条(a), MPEP 2163.06)。本件の場合には、CD-ROMの記載が「ディスク」を適切に説明しているものと思われる。換言すれば「ディスク」は更に包括的な用語であり、これにはCD-ROMが含まれる。

(2) 【事例(ii)】

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*390とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*391

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤」
- ・訂正後のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く。）を主成分とする鉄板洗淨剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤が開示されており、具体例として陽イオンを Na イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由： 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答した4者のうち、新規事項に該当すると判断した者が2者、新規事項に該当しないと判断した者が1者、わからないと判断したものが1者であった。「新規事項追加に該当する」と判断した理由として、否定的限定は当初明細書の開示内容によって裏付けられていなければならない(MPEP 2173.05(i))という要件を満たしていない、「陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く」ことを明細書で詳細に記載していなければ新規事項追加とみなされるであろうなどの意見があった。「このタイプの訂正形式は、米国では一般的に使用されていない」との意見もあり、このために判断が分かれた可能性も考えられる。

[回答者 A]

- ・新規事項追加に該当する。
- ・この訂正の場合、明細書で追加文言を詳細に記載していなければ、新規事項追加とみなされるであろう。このタイプの訂正形式は、米国では一般的に使用されていない。

*390 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国：「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO)：「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国：「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zlhwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjsczn/index.htm
- ・韓国：「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*391 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.8, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当する。
- ・否定的限定は当初の開示内容によって裏付けられていなければならない (MPEP 2173.05(i))。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。

[回答者 E]

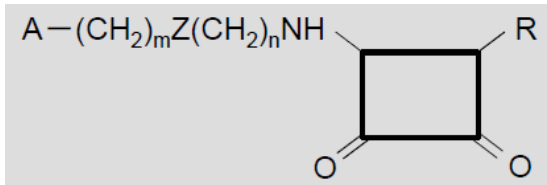
- ・わからない。
- ・化学実務については専門外なのでわからない。例えば最初に「属 (genus)」をクレームし、その後に特定の「種 (species)」又は「亜種 (sub-species)」をクレームする場合など、書面による説明要件の充足は困難になる可能性があるが、ケースバイケースである。本件の場合、除くクレームを記載することによるクレーム訂正は米国実務において問題となる可能性がある (MPEP 2173.05(i)を参照されたい)。除くクレームは当初の明細書による裏付けが要求されるが、この事例はそれに該当しないものと思われる。

(3) 【事例(iii)】

マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*392*393}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



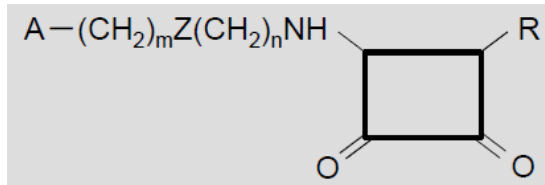
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由:訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答をした3者がいずれも「新規事項追加に該当しない」と判断している。その理由として、訂正後のクレームの範囲が訂正前のクレームにおいて裏付けられていると判断されるため、「R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよい」という当初明細書の開示はRの選択肢がリスト内の化学物質のいずれか1つ又は複数であることに対する主張をサポートするためなどの意見があった。

[回答者A]

・新規事項追加に該当しない。

^{*392} 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.10, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

^{*393} 「特許の審査基準のポイント(特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室)」P.90, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

- ・この訂正は、訂正クレーム範囲の対象が原クレームにおいて裏付けられていると判断されるので、新規事項追加とみなされないであろう。

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・「R は、アルキル、アルケニル、フェニル-アルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、又はアミノのいずれでもよい」という当初明細書の開示は、R の選択肢がリスト内の項目のいずれか1つ又は複数であることに対する主張をサポートする。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。

[回答者 E]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・化学実務については専門外であるが、本件では、当初の明細書によって、発明者が訂正クレーム（本質的に、限定的な数の開示選択肢のサブセット）裏付けられていると思われる。

Q1-6 米国における中用権

- ・「絶対的中用権」：特許の訂正前に第三者が既に製造した物を、特許の訂正後に継続して使用、販売等することが認められる。
- ・「衡平法上の中用権」：特許の訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、特許の訂正後に継続することが認められることがある。

(1) 「衡平法上の中用権」が適用される場合、どのような場合に損害賠償を受けられるか。

【回答】

衡平性（すなわち公正性、**fairness**）に基づき、判断される。

（※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり）

【回答者 A】

- ・ 35 USC 第 252 条は、絶対的中用権について次のように定義している。「再発行特許は、その再発行特許によって特許された事物を、再発行特許の権利化前に米国において製造、購買、販売の申出、使用を行っていた者、又は米国に輸入していた者、又はその事業の承継人が、その使用、販売の申出を継続する権利、又は、他人に使用させるための、又はそのように製造、購買、販売の申出、使用、輸入が行われた特定物を他人に販売させるための、販売若しくは販売の申出を継続する権利を減縮せず、その権利に影響を与えない。ただし、その物の製造、使用、販売の申出、販売が、再発行特許の有効なクレームであって、原特許に含まれていたクレームを侵害する場合を除く」。
- ・ 絶対的中用権に基づき被疑侵害者は、補正／訂正前に既に米国において既に製造されていた又は米国に輸入されていた発明品の販売を継続することが認められる。
- ・ 35USC 第 252 条は、衡平法上の中用権について次のよう規定している。「このような事項が問題とされている裁判所は、そのように特定された製造、購買、販売の申出、使用、輸入が行われた事物の、製造、使用、販売の申出、販売の継続、又は、再発行特許の付与前にその実質的な準備が行われていた事物の米国での製造、使用、販売の申出、販売の継続について規定することが可能であり、更に裁判所は、再発行によって特許された方法であって、再発行特許の付与前に実施されていたもの、又はそれを実施するための実質的な準備が行われていたものについて、再発行特許の付与前に行われていた投資又は開始されていた業務を保護するために裁判所が衡平とみなす範囲及び条件による、実施の継続を規定することもできる」。
- ・ 裁判所は、衡平性（すなわち公正性、**fairness**）に基づき、訂正／補正後に米国で製造された又は米国に輸入された製品の、被疑侵害者による販売の継続が認められると判断することができる。例えば、原特許クレームが無効である又は原特許クレームを侵害していない旨を確信していた被疑侵害者が、製造技術に投資していた場合、裁判所は、その被疑侵害者による製品の継続的な製造を認めることができる。

【回答者 B】

- ・ 絶対的中用権と衡平法上の中用権とは択一的なものではない。訂正クレームの発行前に発生した侵害行為は、すべて絶対的中用権の対象とされる。訂正クレームの発行後に発生した侵害行為は、衡平法上の中用権の対象とされ、訂正クレームの発行前に発生した被疑侵害者による善意の投資コストの回収が認められる場合がある。

[回答者 C]

- ・ 35 USC 第 307 条を参照。

[回答者 E]

- ・ 例えば 35 USC 第 252 条によると、特許権者は訂正前の製品について損害賠償を受けないことが義務づけられている。衡平法上の中用権は、絶対的中用権を排除しない。訂正後の行為についても被疑侵害者の権利を（追加的に）拡張するために、（裁判所の裁量権に基づき）このような衡平法上の中用権が認められることがある。このような行為後の衡平法上の中用権は、「裁判所が衡平とみなす条件…に基づき」認められる。ここでの「条件 (terms)」には、例えばロイヤリティなどが含まれる。

(2) 「衡平法上の中用権」が適用される場合、どのように損害賠償額が決められるか。

【回答】

35 USC 284 条に、「合理的なロイヤリティ (reasonable royalty)」について述べられており、Georgia-Pacific 判決に基づく「架空の交渉 (hypothetical negotiation)」に基づき算定することができるなどの回答があった。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・ 「衡平法上の中用権」は、特許の補正／訂正後に発生した侵害行為に適用される。裁判所は、衡平性 (すなわち公正性) に基づき、訂正／補正後に米国で製造された又は米国に輸入された製品の、被疑侵害者による販売の継続が認められると判断することができる。

[回答者 B]

- ・ 衡平法上の中用権の場合、訂正クレームの侵害行為であるが、その訂正クレームの発生前に発生した行為については、損害額を回収することができない。

[回答者 C]

- ・ 35 USC 第 307 条を参照。

[回答者 E]

- ・ 35 USC 284 条に、「合理的なロイヤリティ (reasonable royalty)」について述べられており、Georgia-Pacific 判決に基づく「架空の交渉 (hypothetical negotiation)」に基づき算定することができる。Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F.Supp. 116 (S.D.N.Y. 1970)³⁹⁴。

³⁹⁴ 「Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)」JUSTIA ウェブサイト内、URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/318/1116/1480989/> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

(3)貴国で上記の中用権が発生することについて好ましいと考えるか。

【回答】

どちらともいえない（特許権者側か侵害者側かによって異なる）との回答が多かった。

[回答者 A]

- ・どちらともいえない。

[回答者 B]

- ・好ましい。これによって、侵害行為を構成しない又はクレームが無効であると善意で確信して行為していた当事者が、処罰される状況が防止される。

[回答者 C]

- ・特許権者側か侵害者側かによって異なる。

[回答者 E]

- ・どちらともいえない。この回答は当事者によって異なる。中用権は一般的に、被疑侵害者にとって好意的なものとなるが、特許権者にとっては好意的なものといえない。実務上、特許権者は中用権の問題を回避するために、権利行使中のクレーム訂正を回避するよう試みる。

Q1-7 制度改正・変更の検討又は議論の動向

(1)特許権の訂正審判に類する制度

- ・再発行、査定系再審査

【回答】

制度改正・変更の検討又は議論はないものと解される。

[回答者 A]

- ・再発行又は査定系再審査に関する改定の予定はない。

[回答者 E]

- ・米国の再発行及び査定系再審査実務を大幅に見直す計画／議論については知り得ていない。

(2)特許の無効化手続において特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度

- ・当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)、査定系再審査

【回答】

IPR及びPGRに関連する2019年強化法案(STRONGER Act)、IPR/PGRにおける訂正に関する試行プログラムに関する言及があった。

【回答者A】

- ・ IPR及びPGRは、2019年強化法案(STRONGER Act)によって次のように改正される可能性がある。ブログ討論「STRONGER Patents Act of 2019」^{*395}を参照。
- ・ ・ 特許審判部は発行特許を無効とする前に、明確かつ説得力のある証拠を要求しなければならない。
- ・ ・ 申立人は、請求を行う地位(特許の有効性について争う業務又は財務上の理由)を有していなければならない。
- ・ ・ 同一クレームに関する重複手続の禁止、1人の申立人による同一特許の複数件の請求の禁止
- ・ ・ 主として手続開始に関する問題に対する不服申立ての許可、手続開始の否定に対する不服申立ての禁止

【回答者B】

- ・ IPR及びPGRにおける訂正申立ての実務を変更する試行プログラムが存在する。

【回答者E】

- ・ 現在、IPR/PGRにおける訂正に関する試行プログラムが実施されている(Federal Register, Vol. 84, No. 51 (2019年3月15日))^{*396}。また、USPTOは最近になって、訂正請求の規則改正案(Federal Register, Vol. 84, No. 204 (2019年10月22日))^{*397}を出している。

³⁹⁵ 「STRONGER Patents Act of 2019」PATENTLYO ウェブサイト内、URL: <https://patentlyo.com/patent/2019/09/stronger-patents-2019.html> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

³⁹⁶ 「Federal Register, Vol. 84, No. 51」、URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-15/pdf/2019-04897.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

³⁹⁷ 「Federal Register, Vol. 84, No. 204」、URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-22/pdf/2019-22877.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

II. 特許の有効性判断に関する制度・運用について

Q2-1 特許侵害訴訟で特許が無効であるとの被告側の抗弁に対して、原告側の特許権者は特許のクレームを訂正する再抗弁が可能か

【回答】

クレームを訂正する再抗弁はできない。

【回答者 A】

・クレームを訂正する再抗弁はできない。地方裁判所が特許クレームを訂正する権能はきわめて限定的である。地方裁判所は特許における誤りを補充 (correct) する権限を有しており、誤りが特許の表面上、明白である場合に限り、その誤りを補充することができる (H-W Tech, LC v. Overstock.Com, Inc., 758 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2014 参照))。

【回答者 B】

・クレームを訂正する再抗弁はできない。特許侵害訴訟の手続中の訂正(補正)は認められない。再発行又は再審査における訂正(補正)は可能であるが、再発行又は再審査手続が成功裏に完了した後に、概して新たな訴訟提起が必要と思われる。

【回答者 C】

・クレームを訂正する再抗弁はできない。

【回答者 E】

・地方裁判所における訴訟では、クレーム訂正を提示することができない。

Q2-2 裁判所 (侵害訴訟/特許無効の確認訴訟) での特許の有効/無効の判断の効力

(1)侵害訴訟での特許の有効/無効の判断は第三者効としての効力があるか。

【回答】

第三者効としての効力が生じる/生じないで意見が割れている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり。特許無効と判断された場合は第三者効が生じ、特許有効と判断された場合は第三者効が生じない。)

【回答者 A】

・第三者効としての効力は生じない。Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Foundation, 402 U.S. 313 (1971) *398では、特許が無効である旨の確定判決によって、特許権者は他の被告に対する同一特許の再訴訟手続が禁止されると判断している。これは訴訟に関与していなかった第三者には適用されない。このように、ある特許が無

³⁹⁸ Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Foundation, 402 U.S. 313 (1971)
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/313/> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

効と判断された場合、特許権者はその特許の有効性についての再訴訟手続が禁止される。

[回答者 B]

- ・ 第三者効としての効力が生じる。これは米国における基本原則である。

[回答者 C]

- ・ 第三者効としての効力が生じない。

[回答者 E]

- ・ 第三者効としての効力が生じる。この回答は、無効の判断が、例えば CAFC に対する控訴審で支持された又は控訴されなかったなど、「確定」したという前提に基づくものである。

(2)特許無効の確認訴訟での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力あるか。

【回答】

第三者効としての効力が生じる／生じないで意見が割れている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり。特許無効と判断された場合は第三者効が生じ、特許有効と判断された場合は第三者効が生じない。)

[回答者 A]

- ・ 第三者効としての効力が生じない。この問題は特許無効の確認訴訟についても同様である。

[回答者 B]

- ・ 第三者効としての効力が生じる。これは米国における基本原則である。

[回答者 C]

- ・ 第三者効としての効力が生じない。

[回答者 E]

- ・ 第三者効としての効力が生じる。この回答は、無効の判断が、例えば CAFC に対する控訴審で支持された又は控訴されなかったなど、「確定」したという前提に基づくものである。

Q2-3 裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止するために裁判所又は知財庁の手続を中止したりする等の仕組み

(1)当事者系レビュー(IPR)

裁判所での特許の有効性判断の際に裁判所と知財庁との間で相互通知等をする仕組みについて、35 USC 315 に規定があると認識しているが正しいか。

【回答】

「正しい」、「正しくない」のとらえ方は回答者によって異なっているが、基本的には裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことである点で共通している。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・正しい。IPR 又は PGR における各当事者は、37 CFR 42.8 に基づき、「手続での決定によって影響を与える又は影響を受けるものと考えられる、その他の司法又は行政上の事項があれば、それを特定すること」が要求される。同様に、一部の地域的な規則によると、地方裁判所に対する手続の各当事者も、関連事項があれば裁判所に通知しなければならない。
- ・35 USC 第 315 条(d)に基づき、申立人が IPR を請求した場合、地方裁判所での特許無効の確認訴訟は自動的に中断される。
- ・35 USC 第 315 条(e)に基づき申立人は、特許審判部 (PTAB) の決定書面が確定した時点で、「その当事者系レビューの手続中に申立人が提起した、又は合理的に提起可能であったはずの理由に基づき」、特許の有効性について争うことが禁止される。

[回答者 B]

- ・正しくない。各当事者は、裁判所/USPTO の決定について、他方に通知する責任を負う。

[回答者 C]

- ・正しくない。当事者自身が、裁判所及び特許商標庁に審判決結果を通知することができる。

[回答者 E]

- ・正しい/正しくない。35 USC 290 条に基づき、地方裁判所は米国特許に関する訴訟について USPTO に通知すべきであり、それ以外で USPTO と裁判所との間の情報交換は限定されたものとなっている。典型的な例として、地方裁判所における訴訟当事者は、USPTO における手続の進展 (例えば IPR の結果) を裁判所に通知する。

(2)付与後レビュー(PGR)

裁判所での特許の有効性判断の際に裁判所と知財庁との間で相互通知等をする仕組みについて、35 USC 325 に規定があると認識しているが正しいか。

【回答】

「正しい」、「正しくない」のとらえ方は回答者によって異なっているが、裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことである点で共通している。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・正しい。IPR 又は PGR における各当事者は、37 CFR 42.8 に基づき、「手続での決定によって影響を与える又は影響を受けるものと考えられる、その他の司法又は行政上の事項があれば、それを特定すること」が要求される。同様に、一部の地域的な規則によると、地方裁判所に対する手続の各当事者も、関連事項があれば裁判所に通知しなければならない。35 USC 第 325 条(d)に基づき、申立人が PGR を請求した場合、地方裁判所での特許無効の確認訴訟は自動的に中断される。35 USC 第 325 条(e)に基づき申立人は、特許審判部 (PTAB) の決定書面が確定した時点で、「その付与後レビューの手続中に申立人が提起した、又は合理的に提起可能であったはずの理由に基づき」、特許の有効性について争うことが禁止される。

【回答者 B】

- ・正しくない。各当事者は、裁判所/USPTO の決定について、他方に通知する責任を負う。

【回答者 C】

- ・正しくない。当事者自身が、裁判所及び特許商標庁に審判決結果を通知することができる。

【回答者 E】

- ・正しい/正しくない。35 USC 290 条に基づき、地方裁判所は、特許に関する訴訟について USPTO に通知すべきであり、典型的な例として、地方裁判所における訴訟当事者は USPTO における手続の進展 (例えば PGR の結果) を裁判所に通知する。

(3) 再発行

裁判所での特許の有効性判断の際に裁判所と知財庁との間で相互通知等をする仕組みについて、MPEP 1442.02 に規定があると認識しているが、正しいか。

【回答】

「正しい」、「正しくない」のとらえ方は回答者によって異なっているが、裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことである点で共通している。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・正しい。37 CFR 1.178(b)（「特許商標庁に対する再発行出願に関して出願人は、インターフェアレンス又は特許審判部に対する審判、再発行、再審査、訴訟など、（再発行を求める）特許が関与している又は関与していた、先行又は併存する手続があれば、その手続及びその結果（37 CFR 1.173(a)(1)も参照）について特許商標庁の注意を喚起しなければならない」）。MPEP 1418 も参照。

【回答者 B】

- ・正しくない。各当事者は、裁判所／USPTO の決定について、他方に通知する責任を負う。

【回答者 C】

- ・正しくない。当事者自身が、裁判所及び特許商標庁に審判決結果を通知することができる。

【回答者 E】

- ・正しい／正しくない。IPR/PGR の場合と同様である。

(4) 査定系再審査

裁判所での特許の有効性判断の際に裁判所と知財庁との間で相互通知等をする仕組みはあるか。

【回答】

裁判所と知財庁との間で相互通知等をする仕組みはなく、裁判所と知財庁との間で通知をするのは当事者が行うことであるものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・ 37 CFR 1.565(a)（「特許商標庁に対する査定系再審査に関して特許権者は、インターフェアレンス、再発行、査定系再審査、当事者系再審査、訴訟など、特許が関与している又は関与していた、先行又は併存する手続があれば、その手続及びその結果について特許商標庁に通知しなければならない。当事者系再審査における先行又は併存する手続についての通知に関しては、37 CFR 1.985 を参照」）。MPEP 2282 も参照。

【回答者 B】

- ・ 相互通知等をする仕組みはない。各当事者は、裁判所／USPTO の決定について、他方に通知する責任を負う。

【回答者 C】

- ・ 相互通知等をする仕組みはない。当事者自身が、裁判所及び特許商標庁に審判決結果を通知することができる。

【回答者 E】

- ・ 正しい／正しくない。IPR/PGR の場合と同様である。

Q2-4 裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例(有効と無効で判断が別れた等)を知っているか。

(1)特許侵害訴訟における対抗手段

【回答】

- **Fresenius USA, Inc v Baxter International, Inc, 721 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2013)** において、CAFCは、「あるクレームが取り消された場合、特許権者はそのクレームを基礎とするすべての提訴理由を失い、そのクレームが主張されている係属中の訴訟はすべて係争関係を失う」と判断した。Baxterは地方裁判所において侵害成立/特許クレーム有効の判決が下されたが、USPTOは査定系再審査において特許クレームを無効としていた。
- **Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 1:17-cv-14 (D. Del)**判決
- 米国特許 8,144,182。米国PTABのIPR手続で特許は有効であると判断されたが、テキサス州東部地区の地方裁判所の訴訟で陪審によって無効であると判断された。

[回答者 A]

- 齟齬が生じた事例がある。
- **Fresenius USA, Inc v Baxter International, Inc, 721 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2013)** において、CAFCは、「あるクレームが取り消された場合、特許権者はそのクレームを基礎とするすべての提訴理由を失い、そのクレームが主張されている係属中の訴訟はすべて係争関係を失う」と判断した。Baxterは地方裁判所において侵害成立/特許クレーム有効の判決が下されたが、USPTOは査定系再審査において特許クレームを無効としていた。ここで重要な問題となるのは、地方裁判所において「十分に確定した (sufficiently final)」判決が、USPTOにおいて「十分に確定した」決定の前であるのか否かである。いずれか最初に十分に確定した判決/決定が支配権を有する。Fresenius事件では、CAFCが特許クレームの有効性を支持したが、判決後の損害賠償の問題について判断するために、事案を地方裁判所に差し戻していた。事案を地方裁判所に差し戻す判決は、USPTOの決定を排除する程度まで「十分に確定した」判決とみなされなかったのである。

[回答者 B]

- 齟齬が生じた事例がある。
- **Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 1:17-cv-14 (D. Del)**判決

[回答者 C]

- 齟齬が生じた事例がある。
- 具体的な案件は知り得ていないが、地方裁判所とPTABとで異なる結論に至ることは実際に起こり得る。これは特に、異なるクレーム解釈基準(例えば最も広い合理的な解釈の基準)、異なる証拠基準(証拠の優越性 vs. 明確かつ説得力のある証拠)が適用される場合に該当する。

[回答者 D]

- ・ 齟齬が生じた事例がある。米国特許 8,144,182。米国 PTAB の IPR 手続で特許は有効であると判断されたが、テキサス州東部地区の地方裁判所の訴訟で陪審によって無効であると判断された (IPR2014-01459, IPR2014-01458, IPR2014-01457)。
- ・ 他の事例については「Federal Circuit Holds that the PTAB and District Courts May Reach Different Conclusions」^{*399}、「Patent Killing Fields of the PTAB: Erasing Federal District Court Verdicts on Patent Validity」^{*400}参照。

(2)侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

【回答】

具体的な事例に関する回答は得られなかった。

[回答者 A]

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ 地方裁判所での手続が特許無効の確認訴訟であった場合の問題点及び分析も同様である。

[回答者 B]

- ・ 齟齬が生じた事例がある。

[回答者 C]

- ・ 齟齬が生じた事例がある。

³⁹⁹ 「Federal Circuit Holds that the PTAB and District Courts May Reach Different Conclusions」、URL: <http://buchanan-ip.com/PTAB/federal-circuit-holds-ptab-district-courts-may-reach-different-conclusions/> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴⁰⁰ 「Patent Killing Fields of the PTAB: Erasing Federal District Court Verdicts on Patent Validity」、URL: <https://www.ipwatchdog.com/2018/01/14/patent-killing-fields-ptab-erasing-federal-district-court-verdicts-patent-validity/id=92375/> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

Q2-5 米国の裁判所における特許の進歩性判断について、**KSR International Co.対 Teleflex Inc.**事件(550 U.S.398,415-420,82USPQ2d1385,1395-97(2007))以降、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として以下の判例以外にどのようなものがあるか。

- **ARENDI S.A.R.L., v. APPLE INC., GOOGLE INC., MOTOROLA MOBILITY LLC**, No. 15-2069 (Fed. Cir. 2016)
- **In re Van Os**, No. 2015-1975 (Fed. Cir. 2017)
- **ClassCo,Inc. v. Apple Inc., et al.**, Case No. 15-1853 (Fed. Cir. 2016)

【回答】

例示した判例について、4者が適切であると回答している。その他の事例として、USPTOがMPEP 2143⁴⁰¹で引用している事例が挙げられている。

- **Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n**, 598 F.3d 1294, 93 USPQ 1777 (Fed. Cir. 2010);
- **Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.**, 550 F.3d 1356, 89 USPQ2d 1535 (Fed. Cir. 2008);
- **Ecolab, Inc. v. FMC Corp.**, 569 F.3d 1335, 91 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2009);
- **Wyers v. Master Lock Co.**, 616 F.3d 1231, 95 USPQ2d 1525 (Fed. Cir. 2010);
- **DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.**, 567 F.3d 1314, 90 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2009), etc.

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- USPTOがMPEP 2143で引用している次の過去の事例がある。
 - **Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n**, 598 F.3d 1294, 93 USPQ 1777 (Fed. Cir. 2010);
 - **Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.**, 550 F.3d 1356, 89 USPQ2d 1535 (Fed. Cir. 2008);
 - **Ecolab, Inc. v. FMC Corp.**, 569 F.3d 1335, 91 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2009);
 - **Wyers v. Master Lock Co.**, 616 F.3d 1231, 95 USPQ2d 1525 (Fed. Cir. 2010);
 - **DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.**, 567 F.3d 1314, 90 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2009), etc.

【回答者 B】

- 上記のもので適切である。

【回答者 C】

- 上記のもので適切である。

【回答者 D】

- 上記のもので適切である。

⁴⁰¹ 参考 URL : <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2143.html>

[回答者 E]

- ・上記のもので適切である。また、*Realtime Data, LLC v. Iancu* (Fed. Cir. 2019)では、組み合わせの動機付けは、明示的であっても黙示的であっても良く、当業者の背景知識、創作力、一般常識を基礎とすることができると判断された。

Ⅲ. 特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態

Q3-1 特許の訂正審判に類する下記の制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

(1) 再発行

【回答】

- ・回答した6者がいずれも再発行制度を利用した経験がある。
- ・クレームを訂正した特許件数は、51件以上が2者、6～20件が2者、1～5件が2者である。

【回答者A】

- ・制度を利用した経験あり
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・制度を利用した経験あり
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・制度を利用した経験あり
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・制度を利用した経験あり
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・制度を利用した経験あり
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・制度を利用した経験あり
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

(2) 査定系再審査

【回答】

- ・回答した6者のうち4者が査定系再審査を利用した経験があり、2者が経験なしである。
- ・クレームを訂正した特許件数は、51件以上が1者、6～20件が2者、1～5件が1者、0件が2者である。

【回答者A】

- ・経験あり(特許権者として査定系再審査を請求した経験)
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(特許権者として査定系再審査を請求した経験)
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(特許権者として査定系再審査を請求した経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・経験なし
- ・0件

【回答者E】

- ・経験あり(特許権者として査定系再審査を請求した経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・経験なし
- ・0件

Q3-2 どのような場合にクレームの訂正を請求するか（選択肢：知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）、将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合、その他）

(1) 再発行

【回答】

将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合、知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）などが挙げられた。

（※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり）

【回答者 A】

- ・将来的に権利行使を想定している場合

【回答者 B】

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合
- ・先行技術についての考慮を求める場合

【回答者 C】

- ・将来的に権利行使を想定している場合
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 D】

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 E】

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 F】

- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

(2) 査定系再審査

【回答】

将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合、知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）などが挙げられた。

（※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり）

【回答者 A】

- ・ 将来的に権利行使を想定している場合

【回答者 B】

- ・ 知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）

【回答者 C】

- ・ 知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・ 将来的に権利行使を想定している場合
- ・ 権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 D】

（回答なし）

【回答者 E】

- ・ 知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・ 将来的に権利行使を想定している場合
- ・ 権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

Q3-3 下記の制度の使い勝手、課題、問題点について

(1) 再発行

【回答】

課題や問題点は少ないようであるが、個別には訂正の目的、訂正の実体的要件、訂正ができる時期・期間について意見があった。

【回答者 A】

- ・ 訂正の目的及び訂正の実体的要件について、範囲を拡張する訂正が、対象の不適切な権利取戻し（recapture）であるのか否かに関しては、いづらか明確性欠如及び複雑性の問題が存在する。権利取戻しについては MPEP 1412.02 を参照。

【回答者 B】

- ・ 訂正ができる時期・期間について、発行から2年以内のクレーム範囲の拡張に限られる。
- ・ 訂正の目的については、概して問題点はないが、新規事項を追加しないよう注意しなければならない。また、発行から2年以内のクレーム範囲の拡張に限られ、権利取戻し（recapture）禁止のルールに違反してはならない。
- ・ 訂正の実体的要件について、権利取戻し（recapture）禁止のルールに違反してはならない。

【回答者 C】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者 D】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者 E】

- ・ 訂正ができる時期・期間について、範囲を拡張する再発行出願は特許権利化から2年以内に行わなければならない。
- ・ 訂正の目的について、明細書及び／又は図面の訂正によって「新規事項」を含むことが認められない。また、限定要求後に、選択されなかったクレームを保護する目的で再発行出願を行うことができない（すなわち、分割出願の代わりとならない）。
- ・ 訂正の実体的要件について、訂正クレームは先行技術から区別されるものが要求される。換言すれば審査官は、先行技術を調査し、クレームが新規でない又は自明である場合、そのクレームを拒絶することになる。また、範囲拡張クレームでは、元出願手続で放棄した事項を「取り戻す（recapture）」ことができない。

【回答者 F】

- ・ 課題や問題点はない

(2) 査定系再審査

【回答】

概ね課題や問題点はないようであるが、個別には訂正の目的、訂正の時期・期間、訂正の実体要件について意見があった。

【回答者 A】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者 B】

- ・ 訂正ができる時期・期間について、概して訂正の機会は1回だけであり、期間は短い。RCE又は継続出願は利用することができない。
- ・ 訂正の目的について、時期によって異なる。不利な決定が取り消された場合、すべてのクレームの再審査が利用不可能となる。

【回答者 C】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者 D】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者 E】

- ・ 訂正の目的について、再審査請求は、少なくとも1つの「実質的に新たな特許性の問題」を基礎としなければならない(35 USC 第304条, 37 CFR 1.510(h)(1))。
- ・ 訂正の実体要件について、訂正クレームは先行技術から区別されるものが要求される。審査官は、新規でない又は自明であることを理由としてクレームを拒絶することができる。

【回答者 F】

- ・ 課題や問題点はない

Q3-4 クレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由（選択肢：クレームを訂正する必要性が低い、制度が使いにくい、クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）、その他）

(1) 再発行

【回答】

回答した者が少なかったが、必要性が低いこと、訂正の要件が厳しいこと、費用などについて、個別に言及があった。

【回答者 A】

- ・費用

【回答者 B】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

【回答者 C】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため
- ・制度が使いにくいため
- ・クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため

【回答者 D】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

(2) 査定系再審査

【回答】

回答した者が少なかったが、必要性が低いこと、訂正の要件が厳しいこと、費用などについて、個別に言及があった。

【回答者 A】

- ・クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため

【回答者 B】

- ・費用

【回答者 C】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

【回答者 D】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため
- ・制度が使いにくいため
- ・クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため

Q3-5 下記の制度に関する意見など

(1) 再発行

【回答】

回答した者の個別の意見として、再発行は一般的に、特許権者がクレームを訂正するための最善の選択肢であること、再発行手続中の審査がきわめて厳格であること、より簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、権利取戻しの問題について言及があった。

【回答者 A】

- ・再発行手続中の審査はきわめて厳格であり、特許権者の利益に資するものといえない。例えば審査官は、原特許の出願手続において既に克服している引用例について、その引用例を克服していることが記録から明らかであっても、引用してくることがある。

【回答者 B】

- ・再発行は一般的に、特許権者がクレームを訂正するための最善の選択肢である。クレーム範囲の拡張には2年の時期的制限があり、権利取戻し（Recapture）禁止のルールが存在していることに注意しなければならない。

【回答者 C】

- ・より簡単なプロセス・低コストを望む。

【回答者 D】

- ・一般的に、再発行出願の手続は長期間を要する可能性がある（例えば2年から3年）。現在、これらの事案はCRU（中央再審査ユニット）が処理する。事例によっては、範囲拡張クレームの「権利取戻し」が問題となるであろう。

(2) 査定系再審査

【回答】

回答した者の個別の意見として、特許権者は再審査手続において、継続再審査を行うことができないこと、クレームを訂正するための有意義な機会は1回だけであり、期間は短く、正当な理由を示さなければ延長は認められず、RCE及び継続出願は利用することができないこと、より簡単なプロセス・低コストを望むこと、手続に長期間を要する可能性があること、クレーム拡張の機会は存在しないこと、RCEは請求不可能であることについて言及があった。

【回答者 A】

- ・ 審査は概して公正である。潜在的な課題の1つとして、特許権者は再審査手続において、継続再審査を行うことができない。特許権者は審査官の判断に対して審判を請求すること、又は2回目の再審査を請求することが可能である。再発行であれば継続審査請求（RCE）が利用可能であるが、再審査では利用することができない。

【回答者 B】

- ・ この制度は一般的に、特許権者に好意的なものといえない。クレームを訂正するための有意義な機会は1回だけであり、期間は短く、正当な理由を示さなければ延長は認められず、RCE及び継続出願は利用することができない。

【回答者 C】

- ・ より簡単なプロセス・低コストを望む。

【回答者 D】

- ・ CRU（中央再審査ユニット）が処理し、手続は長期間を要する可能性がある。クレーム拡張の機会は存在しない。RCEは請求不可能であり、したがって更なる訂正の機会は限定される。

Q3-6 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験の有無、クレームを訂正した特許件数

(1) 当事者系レビュー(IPR)

【回答】

- ・回答した6者のうち3者が第三者から IPR の請求を受けた経験があり、3者は経験がない。
- ・クレームを訂正した特許件数は、1者が1～5件、5者が0件である。

【回答者 A】

- ・経験あり(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 B】

- ・経験あり(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 C】

- ・経験あり(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 D】

- ・経験なし(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 E】

- ・経験なし(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 F】

- ・経験なし(第三者から IPR の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

(2) 付与後レビュー(PGR)

【回答】

- ・回答した6者のうち3者が第三者からPGRの請求を受けた経験があり、3者は経験がない。
- ・クレームを訂正した特許件数は、2者が1～5件、4者が0件である。

【回答者A】

- ・経験なし(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・経験なし(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・経験あり(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・経験なし(第三者からPGRの請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

(3) 査定系再審査

【回答】

- ・回答した6者のうち5者が第三者から査定系再審査の請求を受けた経験があり、1者は経験がない。
- ・クレームを訂正した特許件数は、1者が51件以上、1者が21～50件、2者が1～5件、2者が0件である。

【回答者A】

- ・経験あり(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・経験なし(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・経験あり(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・経験あり(第三者から査定系再審査の請求を受けた経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-7 特許権者側からみた下記の制度の使い勝手、課題、問題点について

(1) 当事者系レビュー(IPR)

【回答】

回答のあった3者は、個別の意見として、非常に複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いこと、訂正請求のチャンスは一般的に1回だけあること、訂正の目的は非特許理由に対応するものが要求されることなどを挙げている。

【回答者 A】

- ・訂正の実体要件について、
 - ・訂正が認められるのはきわめて困難であり、10%未満である。

【回答者 B】

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。
- ・訂正の目的について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。
- ・訂正の実体要件について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。

【回答者 C】

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・一般的には、IPR 手続の初期段階で、訂正請求のチャンスが1回だけある。これは特許権者の応答と同時に行う。
- ・訂正の目的について、
 - ・訂正は非特許理由に対応するものが要求される（37 CFR 42.121）。
- ・訂正の実体要件について、
 - ・訂正請求が認められることは一般的とは言えない。実務上、訂正クレームは、提起された非特許理由を明確に克服するよう説明すべきであり、請求人が提出した追加的な証拠／意見にも対応すべきである。

(2) 付与後レビュー(PGR)

【回答】

回答のあった2者は、個別の意見として、第101条又は第112条を理由とする付与後レビューの請求に対する訂正はもっと容易に認められるべきであることや、複雑で費用のかかるプロセスであることや成功率が低いこと、その他 IPR と同様の問題点を挙げている。

【回答者 A】

- ・訂正の実体要件について、
 - ・PGR における訂正の経験は少ないが、第101条又は第112条を理由とする PGR の請求に対する訂正はもっと容易に認められるべきであると感じている。

[回答者 B]

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。
- ・訂正の目的について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。
- ・訂正の実体要件について、
 - ・非常に複雑で費用のかかるプロセス。非常に低い成功率。

[回答者 C]

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・IPRに関する問題点と同様で、訂正請求のチャンスが1回だけある。これは特許権者の応答と同時に行う。
- ・訂正の目的について、
 - ・IPRに関する問題点と同様で、訂正は非特許理由に対応するものが要求される(37 CFR 42.221)。
- ・訂正の実体要件について、
 - ・IPRに関する問題点と同様で、訂正請求が認められることは一般的とは言えない。

(3) 査定系再審査

【回答】

課題や問題点は少ないようであるが、個別には再審査では「RCE」が認められないことについて意見があった。

[回答者 A]

- ・課題や問題点はない。

[回答者 B]

- ・課題や問題点はない。

[回答者 C]

- ・課題や問題点はない。

[回答者 D]

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・再審査では「RCE」が認められず、したがって再審査手続中、訂正を提出する時期は限られている。

Q3-8 当事者系レビュー(IPR)及び付与後レビュー(PGR)における訂正は厳しい制限があるため、別途、より訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正する実務について

(1)訂正の自由度が高い再発行(Reissue)出願をして訂正をしたことがあるか。

【回答】

6者のうち4者は経験がないと回答し、2者は当事者系レビュー(IPR)や付与後レビュー(PGR)で、別途、再発行出願して訂正したと回答している。

[回答者 A]

- ・ 経験がない

[回答者 B]

- ・ 当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)で、別途、再発行出願して訂正した。
- ・ 訂正の申立てではわずかに範囲の狭いクレームを提出し、その予備的援護策として、再発行用に更に狭い範囲のクレームを用意しておくことが良策といえる。

[回答者 C]

- ・ 経験がない

[回答者 D]

- ・ 経験がない

[回答者 E]

- ・ 当事者系レビュー(IPR)で、別途、再発行出願して訂正した。
- ・ クレームが特許されない旨の最終決定書面の発行後、権利行使可能な特許を取得する目的で、更に範囲の狭いクレーム及び追加の従属クレームによる再発行出願を行ったことがある。

[回答者 F]

- ・ 経験がない

(2)上記(1)で訂正をしたことがある場合、納得できる結果は得られたか。

【回答】

訂正をしたことがある2者のうち、1者は納得できる結果が得られたと回答し、1者は納得できる結果が得られなかったと回答している。

[回答者 A]

- ・ 納得できる結果が得られた

[回答者 B]

- ・ 納得できる結果が得られなかった

**Q3-9 当事者系レビュー(IPR)及び付与後レビュー(PGR)のクレーム訂正手続に関する試
行プログラム (2019/3/15 開始)**

- ①本試行プログラムの利用経験
- ② ①で Yes の場合、クレーム訂正の申立てを行ったか
- ③ ②で Yes の場合、クレーム訂正の申立てのなかで PTAB による予備的見解の通知を希望する意思表示を行ったか
- ④ ②で Yes の場合、訂正クレームに対するレビュー申請人の反論内容、及び/又は PTAB の予備的見解(特許権者が予備的見解を要求した場合)を踏まえて、クレームの再訂正を申立てたか
- ⑤ 本試行プログラムの使い勝手について

【回答】

回答した5者すべてが試行プログラムの利用経験はないとしているが、そのうち1者が課題や問題点があると回答している。

【回答者 A】

- ①試行プログラムの利用経験はない
- ②～⑤ (回答なし)

【回答者 B】

- ①試行プログラムの利用経験はない
- ②～⑤ (回答なし)

【回答者 C】

- ①試行プログラムの利用経験はない
- ②～④ (回答なし)
- ⑤課題や問題点がある。非常に複雑で費用がかかる。

【回答者 D】

- ①試行プログラムの利用経験はない
- ②～⑤ (回答なし)

【回答者 E】

- ①試行プログラムの利用経験はない
- ②～⑤ (回答なし)

【回答者 F】

(回答なし)

Q3-10 特許権者側からみた下記の制度に関する意見など

(1) 当事者系レビュー(IPR)

【回答】

回答した3者の個別の意見として、複雑さを軽減し、コストを低減してほしいこと、IPRの最終決定に対する再審請求(Rehearing request)を行う期間は30日間以内となっているが、PTABがその要求に応答する時間枠の規定がないこと、IPRで主張した内容に対する禁反言の制限が厳しいこと、IPRの最終決定に対してCAFCに控訴できるようにしてほしいこと、訂正請求の成功率が低いことなどが挙げられた。

【回答者A】

- ・複雑さを軽減し、コストを低減してほしい。

【回答者B】

- ・IPRの最終決定に対する再審請求(Rehearing request)に対して、PTABが応答するための期間を規定する必要がある。IPRの最終決定に対する再審請求(Rehearing request)を行う期間は30日間以内となっているが、PTABがその要求に応答する時間枠の規定がない。したがって、PTABの決定が保留されている間、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴することができない。これは、イノベーター企業による遅延戦術として使用できてしまう。
- ・IPRで主張した内容に対する禁反言の制限が厳しい(USC315条(e)(1)-(2))。
- ・実際の損害の存在を考慮して、IPRの最終決定に対してCAFCに控訴できるようにしてほしい。現在の判例法では、マーケティング許可申請を提出していない場合、不利なIPRの決定に対して連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴することはできないとされている。連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、事実上、控訴裁判所に控訴する立場がない、又は損害がないとみなす。したがって、必要な控訴期間中に必要な地位が得られるように、IPRの提出時期を決定する必要がある。

【回答者C】

- ・一般的に、訂正請求のチャンスは1回だけであり、そのような請求の成功率は比較的低い。中用権も問題となる。

(2) 付与後レビュー(PGR)

【回答】

回答した2者の個別の意見として、複雑さを軽減し、コストを低減してほしいこと、訂正請求の成功率が低いことなどが挙げられた。

[回答者 A]

- ・複雑さを軽減し、コストを低減してほしい。

[回答者 B]

- ・一般的に、訂正請求のチャンスは1回だけであり、そのような請求の成功率は比較的低い。中用権も問題となる。

(3) 査定系再審査

【回答】

回答した1者の個別の意見として、査定系再審査手続中にRCEを請求することはできないことが挙げられた。

[回答者 A]

- ・査定系再審査は、IPR/PGRと比較してクレーム訂正の機会が増大するが、再審査手続中にRCEを請求することはできない。

以上

B. 欧州

欧州にある法律事務所6者及び企業2者の合計8者からアンケート調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

I. 特許権のクレームの訂正に関する制度・運用について

Q1-1 クレームを訂正する場合、特許権のライセンシーの承諾が必要か (特許の訂正審判に類する制度)

(1) 【EPO】限定又は取消の請求

【回答】

- ・承諾不要。
 - ・特許権者がライセンシーから許可を得るという EPC に基づく法定要件は存在しない。
 - ・ただし、フランスでは国内法で国内特許の限定又は取消請求を行うために、ライセンシーの承諾を証明しなければならない規定（知的財産規則第 R613 条 45）がある。
 - ・また、契約があればそれに基づいて判断することになるものと解される。
- (※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・わからない。
- ・EPO に対する手続上、EPC 第 105a 条の規定に従い請求は特許権者が行うので、承諾は要求されない。
- ・ライセンス契約及び適用法によっては、ライセンサーがライセンシーに対して承諾を求める契約上の義務が存在する場合がある。ドイツの識者の中には、特許を失効させる前に承諾を求めなければ、その行為は無効とされ、これは限定請求にも拡張して適用される可能性があるとして主張する者もいる。しかし多くの論評はこれに同意しておらず、これを裁判所又は EPO が是認したことがあるのか知り得ていない。

【回答者 B】

- ・承諾不要。
- ・EPC は、限定又は取消手続に関して潜在的なライセンシーについての規定を設けていない。
- ・EPC 第 105a 条及び第 105b 条は、欧州特許の限定又は取消手続を扱う規定である（限定であり拡張は不可能）。EPO は、欧州特許名義人の請求、及びその請求人が特許名義人である締約国の表示に基づき行動する（EPC 規則 92(2)）。
- ・請求人が 1 つ又は複数の締約国の特許名義人でなければ、特許権者はその締約国についての特許名義人の氏名及び住所を表示し、請求人が自身を代理して手続において行動する資格を有する証拠を提出しなければならない。
- ・複数の締約国の 1 つにおける特許の所有権及び特許を受ける権利についても、国内法の問題とされる。

[回答者 C]

- ・承諾不要。

[回答者 D]

- ・承諾不要。
- ・EPOはライセンシーからの承諾を要求しない。EPOは、特許権者が行った限定請求を受理する。実務上、このような要件はライセンス契約で扱うことが一般的に予測される。したがって、特許権者がライセンシーから許可を得るというEPCに基づく法定要件は存在しないが、一部の状況では、ライセンスによる契約上の要件が存在するかもしれない。

[回答者 E]

- ・承諾不要。
- ・EPCによると、特許権者の請求に基づく欧州特許の取消又はクレーム訂正による限定は、(EPC第105a条(1))、欧州特許に関する異議手続が継続していないことを条件として(EPC第105a条(2))可能である。EPC又はEPC施行規則のいずれにおいても、特許権者がライセンシーの承諾を得た旨を証明するよう要求していない。したがってEPOは限定又は取消手続中に承諾を要求せず、その証明もチェックしない。
- ・しかし、一部の国内法域では、国内特許の限定又は取消請求を行うために、ライセンシーの承諾を証明しなければならない(例えばフランスがこれに該当する。フランス知的財産規則第R613条45を参照)。したがって一部の国内裁判所も同様に、欧州特許の限定又は取消請求を行う前に、ライセンシーの承諾を得ている旨を欧州特許権者が証明する義務を負うと考える可能性はある。
- ・結論として、特許権者は可能であれば、このような限定/取消についてライセンシーが承諾している旨を示す証拠を自身のファイル内に用意しておくことが推奨される。さらに、いずれにしても特許権者は、特許権者がライセンシーの承諾を得る必要があるのか否か、どのような条件によるのかについて、ライセンス契約書で明確に特定されているのかチェックすべきである。

[回答者 F]

- ・承諾不要。
- ・国内法/判例法の対象となる欧州特許条約の規定はない。

[回答者 F]

- ・承諾不要。
- ・EPCはライセンシーの承諾について明らかにしていない。実際のところ、EPCの観点からすれば、ライセンシーの権利は国内法に基づく権利である。EPC第105a条は、特許の限定又は取消請求に関する規定であるが、ライセンシーの承諾については述べていない。
- ・ただし、フランスの場合、知的財産規則第R613条45によると、限定又は取消請求が認められるためには、ライセンスの性質にかかわらずライセンシーの承諾を伴わなければならない。この承諾は、ライセンスが国内特許登録簿(RNB)に登録されている場合に限り要求される。取消又は限定請求に関するEPC規則92には、このような条件が含まれていない。

**Q1-2 クレームの訂正の請求をする場合、特許権のライセンシーの承諾が必要か
(特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度)**

(1) 【EPO】異議申立て

【回答】

- ・承諾不要。
- ・EPCによると、異議手続中の訂正は欧州特許権者が行い（EPC 第101条(3)、EPC規則79及び80）、特許権者だけが異議手続の当事者となる。
- ・契約があればそれに基づいて判断することになるものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・EPO に対する手続上、EPC 第99条(3)の規定に従い特許権者は異議手続の当事者となるので、承諾は要求されない。
- ・ライセンシーに対する契約上の義務の可能性については Q1-1 と同様のことが適用される。

[回答者 B]

- ・承諾不要。
- ・EPC は潜在的なライセンシーについての規定を設けていない。登録された特許権者は異議手続において行為する資格を有しており、そのような特許権者の動議について EPO は疑義を持たない。

[回答者 C]

- ・承諾不要。

[回答者 D]

- ・承諾不要。
- ・EPO はライセンシーの承諾を要求しない。手続当事者となるのは特許権者であり、ライセンシーは当事者としての地位を有していない。

[回答者 E]

- ・承諾不要。
- ・EPC によると、異議手続中の訂正は欧州特許権者が行い（EPC 第101条(3)）、特許権者だけが異議手続の当事者となる。
- ・EPC 又は EPC 施行規則のいずれにおいても、異議手続中に訂正を行う前にライセンシーの承諾を得ている旨を証明するよう要求していない。
- ・したがって EPO は異議手続中（該当すれば審判手続を含む）に承諾を要求せず、その証明もチェックしない。
- ・しかし、限定又は取消手続と同様に特許権者は、特許権者がライセンシーの承諾を得る必要があるのか否か、どのような条件によるのかについて、ライセンス契約書で明確に特定されているのかチェックすべきである。

[回答者 F]

- 承諾不要。
- 国内法/判例法の対象となる欧州特許条約の規定はありません。

[回答者 G]

- 承諾不要。
- EPCはライセンシーの承諾について明らかにしていない。ライセンシーの権利は国内法に基づく権利であることから、EPCはライセンシーの承諾について明確に述べていない。具体的には、EPC規則79及び80の規定によると、出願人は特許ライセンシーの承諾又は同意を条件とせずに、異議手続の係属中にクレームの補正/訂正を行うことができる。
- フランス国内に限り、ライセンシーは自身の権利を主張することができる。したがってライセンシーは、ライセンス契約が訂正前の特定の特許範囲に関するものであるが、異議手続中に行われた変更によって特許権利が限定されるものとする場合には、例えばライセンシーの平和的な権利享有の保証義務を特許権者が果たしていないことを理由として、特許権者をフランス裁判所に提訴することができる。

(2) 【GB】侵害訴訟又は特許取消手続

【回答】

- ・承諾不要。
- ・英国特許法は、特許権者が侵害訴訟又は特許取消手続中に訂正を請求する前に、ライセンスの承諾を得ている旨を証明するよう要求していない。
- ・ただし、侵害訴訟又は特許取消手続中に特許権者が訂正を請求したが、第三者（専用実施権者を含む）がその訂正を希望しない場合、その第三者は訂正請求に対して異議申立てを行うことができる（英国特許法第75条(2)）ものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・1977年特許法第75条は、次のように規定している。
 - (1) 裁判所又は長官に対する手続において特許の有効性が争点とされる可能性がある場合、裁判所、又は場合によっては長官は、後掲の第76条の規定に従うことを条件として、裁判所又は長官が適切と考える方法で、訂正案の公開及び費用、経費、その他の条件に従い、特許権者による特許明細書の訂正を認めることができる。
 - (2) いかなる者であっても、特許権者がこの条に基づき提示した訂正に対する異議を裁判所又は長官に通知することが認められ、その者がこの通知を行う場合、裁判所又は長官は特許権者に通知し、その訂正又はいずれかの訂正を認めるべきか判断するときに、その異議を考慮する。
 - (3) この条に基づく特許明細書の訂正は、特許付与時から効力を有し、その時点から常に効力を有していたものとみなされる。
 - (4) この条に基づく命令の申立てを裁判所に行う場合、申立人は長官に通知し、長官は出廷及び審問を行う権利を有し、また裁判所の指示があれば出廷する。
 - (5) この条に基づき提示された訂正を認めるのか否かの判断において裁判所又は長官は、欧州特許条約に基づき適用される、すべての関係する原則を考慮する。
- ・特許法第75条(1)は、訂正が裁判所又は長官（すなわち特許庁）の裁量権に委ねられることを示している。訂正は、例えば事実審前に可能であった場合、又は可能であったはずである場合など、手続上の権利濫用であってはならない（Warner-Lambert v Generics [2016] EWCA Civ 1006）。
- ・しかし、EPCを引用している第75条(5)について裁判所は、有効性を回復する訂正は概して認められるべきという意味であると解釈している（Zipher Ltd v Markem Systems Ltd & Anr [2008] EWHC 1379 (Pat)）。特許審査マニュアル（Manual of Patent Practice）の第75条⁴⁰²を参照。
- ・訂正申請の適切な手続上のポイントについては民事手続規則の第63.10部⁴⁰³を参照。

【回答者 B】

- ・承諾不要。

⁴⁰² 「Manual of Patent Practice」 Section 75、URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-75-amendment-of-patent-in-infringement-or-revocation-proceedings> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴⁰³ 「Rules & Practice Directions」、URL: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63#63.10> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- ・特許権者が権利化後の訂正のために特許ライセンシーの承諾が必要となる制定法上の根拠は存在しないが、このような義務がライセンス契約書自体に記載されている可能性があるため、第一審においてライセンス契約をチェックする、及び／又は、希望する場合はライセンシーとしてライセンス契約にそのような条項を規定するよう交渉を考えるよう、常に推奨している。

[回答者 C]

- ・承諾不要。
- ・EPOと同様に、UKIPO及び英国裁判所は、ライセンシーからの承諾を要求しておらず、特許権者からの訂正請求だけを受理する。
- ・ただしEPOに対する手続と同様に、ライセンシーが特許の訂正に関して何らかの契約上の権利を有する場合は考えられる（なお英国は3つの裁判所の法域、すなわちイングランド及びウェールズに1つ、スコットランドに1つ、及び北アイルランドに1つの法域を有していることに留意されたい。ロンドンの特許裁判所が英国における大部分の特許事件を審理し、控訴院は技術的にイングランド及びウェールズのみに関する裁判所であるが、ここでは便宜上及び簡素化の理由から、これらを「英国裁判所」と称する）。

[回答者 D]

- ・承諾不要。
- ・英国特許法によると、侵害訴訟又は特許取消手続中に特許権者が訂正を請求したが、第三者（専用実施権者を含む）がその訂正を希望しない場合、その第三者は訂正請求に対して異議申立てを行うことができる（英国特許法第75条(2)）。
- ・英国特許法は、特許権者が侵害訴訟又は特許取消手続中に訂正を請求する前に、ライセンシーの承諾を得ている旨を証明するよう要求していない。
- ・しかし特許権者は、特許権者がライセンシーの承諾を得る必要があるのか否か、どのような条件によるのかについて、ライセンス契約書で明確に特定されているのかチェックすべきである。

[回答者 E]

- ・規定はない。

Q1-3 クレームの訂正の機会

(1) 【EPO】異議申立て

- ① 1つの異議申立てにおいて、どのような場合に2回目以降の訂正が認められるか。(選択肢：拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、審査官/審判官との面接時(対面又は電話)、その他、2回目以降の訂正は認められない)
- ② 2回目以降の訂正が認められるための要件
- ③ 1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないか。

【回答】

- ① 拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合に2回目以降の訂正が可能となる。
- ② 2回目以降の訂正の要件は1回目と異なるものと解される。1回目の訂正は認められるが、2回目以降の訂正は、提出の時期や訂正の内容について判断され、異議部の裁量に委ねられる。
- ③ 「1回目の訂正で大きく減縮する必要はない」とする見解が多い。欧州実務では1件の主請求及び複数件の予備的請求(補助請求)を提出可能であるために、1回目の訂正(主請求)で大きく減縮する必要はないという趣旨である。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

- ① 拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合に訂正が認められるが、原則として2回目以降の訂正は認められない。
 - ・ 一般原則として、異議通知に応答しており、異議理由から生じたものである場合、訂正が認められることに留意されたい。
 - ・ 異議通知に対する応答後に行われた訂正は、判断合議体はその事案の状況について考慮する時点で、その裁量に基づき、手続に導入するが認められる可能性がある。実務上、遅延提出された、すなわち異議通知に対する応答後である、及び/又は新事実に対して即座に反応していない、及び/又は手続の対象を変更させる、などの状況に該当するクレーム訂正を手続に導入することが認められるためのハードルは、高くなりつつある。
 - ・ EPC規則80は、欧州特許の訂正について次のように規定している。「規則138の規定を損なわないことを条件として、明細書、クレーム及び図面は訂正が認められるが、その訂正が、異議申立人が第100条に基づく異議理由を引用していない場合であっても、その理由によって生じたものであることを条件とする」。
 - ・ EPC規則79(1)は、異議審査の準備について次のように規定している。「異議部は、異議通知を特許権者に通知するものとし、更に異議部は、指定期間内に特許権者が自身の意見書を提出し、適切であれば明細書、クレーム及び図面を訂正するための機会を与えるものとする」。
 - ・ EPC規則116(2)は、口頭審理の準備について次のように規定している。「出願人若しくは特許権者が特許の付与又は維持に反対する理由の通知を受けた場合には、その出願人若しくは特許権者に対して、パラグラフ(1)第2文で指定した期間

内に、条約の要件を充足する書類を提出するよう要求することができる。パラグラフ(1)第3文及び第4文についても同様に援用する」。

- ・ 審判部に対する手続に関しては、審判部手続規則 (RPBA) で定義する特別規則が適用される。これに関しては特に RPBA 第12条及び第13条の改正⁴⁰⁴が2020年1月1日に施行されるので注意されたい。実務上、簡単に述べると、審判請求時及び審判手続中に新たな訂正クレームが認められるためのハードルは、かなり高くなるものといえる。

②2 回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- ・ 異議通知に応答して行われた訂正は、当然の権利として認められるものとみなすことができる。上記で引用した EPC 規則 79(1)における「…ものとする (shall)」を参照されたい。
- ・ ここで一部を強調して再掲する。「異議部は […] 指定期間内にその者 [特許権者] が自身の意見書を提出し、適切であれば明細書、クレーム及び図面を訂正するための機会を与えるものとする」。
- ・ その後に行われた訂正は、事案の詳細に応じて、一部の状況による場合に限り認められる。実務上、クレーム訂正が遅くなれば、それが認められるためのハードルは高くなり、これは特に、遅延提出されたクレームが明確に正当化されない場合、又は(例えば新たな異議理由、新たな先行技術などによって)その経緯の中で変更されてきた手続の対象と連関していない場合に当てはまる。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要がある。

- ・ 上記の回答で詳細を述べたことからして、異議通知に対する応答において必要な範囲内で、又は手続の対象を変更した直後に、訂正を行うことが高く推奨される。
- ・ 通知で示されている異議理由に対応する訂正を躊躇すれば、その後の段階で手続に導入することが認められなくなるリスクが高くなる。

[回答者 B]

① 拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠 (無効資料) が提出された場合

- ・ 原則として特許権者は異議手続中すべて、及び口頭審理中であっても、訂正 (各請求及び予備的請求) を行うことができる。しかし異議部は、請求が「遅延提出」された場合、それを拒絶する可能性がある。特許権者は異議に対する答弁として、異議部が特許権者による応答のために定めた4か月の期間内に訂正を行う、絶対的な可能性を有する (ただしこの期間については、代理人が重病であるなど、きわめて深刻な理由を提示できる場合を除き、一般的に延長不可能である)。ただし、その後の訂正も提出可能であり、手続の具体的なタイミングに応じて、手続に導入することが認められる場合がある。
- ・ 口頭審理の召喚時に、異議部は EPC 規則 116 に基づく期間を定め、書面提出及び/又は更なる各請求を行うための最終日を定める (通常であればヒアリングの1か月又は2か月前まで)。一般的に異議部は、EPC 規則 116 に基づき定められた最終日までに行われた予備的請求を認めている。

⁴⁰⁴ 「RULES OF PROCEDURE OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE/ IN FORCE FROM 1 JANUARY 2020」、URL: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/\\$File/RPBA_2020_communication_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4000AA7677433BFC125842D002C1078/$File/RPBA_2020_communication_en.pdf) [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- ・この最終日の経過後に特許権者が行った訂正又は追加的な請求が遅延提出とされ、手続に導入することが認められない状況となるリスクは、規則 116 に基づく最終日前に提出した場合と比較してきわめて高くなるが、このように遅延提出された各請求についても受理するの可否は異議部の裁量に委ねられる。遅延提出された各請求であっても、特に新たな先行技術など、異議申立人が後の段階で導入した新たな証拠が存在する場合には認められることが一般的である（その一方で異議部は、例えば遅延提出された追加的な先行技術などの場合、遅延提出された証拠を認めない可能性もある）。

②2 回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- ・上述したように異議部は、手続で遅延提出された訂正又は請求を認めない可能性がある。上述した異議申立て後4か月以内に行われた訂正は常に認められる（それが許可されるの可否かの実体的な問題は手続中に審理される）。さらに、上述した EPC 規則 116 に基づく最終日前に行われた訂正についても、手続への導入が認められるのが一般的である。その後に行われた訂正については更にハードルの高い要件が適用され、特許権者は請求を早期に提出できなかった理由を提示することになる。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要はない

- ・当然ながら異議手続における訂正は、その訂正によってクレーム範囲を狭くする場合に限り認められる。拡張は認められない。EPC 第 123 条(3)を参照されたい。
- ・ただし原則として、既に1件の請求又は複数件の請求が行われた後であっても、先に提出されている請求又は予備的請求のいずれか1件と比較して範囲が広い（ただし権利化された特許の範囲を拡張しない）更なる1件の予備的請求を2番目のステップとして提出することが可能である。
- ・ただし上述したように、異議部は遅延提出された訂正又は各請求を認めない可能性がある。EPC 規則 116 に基づく期間後、特に口頭審理中に行われた訂正又は請求については、提起された拒絶理由を明確かつ一見して克服するものといえず、EPC の要件を明らかに充足していない場合、異議部はそれを手続に導入することを認めない可能性がある。

[回答者 C]

①新たな証拠（無効資料）が提出された場合、その他

- ・異議部に対する異議手続では、複数回のクレーム訂正が可能である。
- ・クレーム訂正は、異議部が検討するための複数の **Auxiliary Request** の形式で提出することができる。一般的に、口頭審理前に異議部が定めた最終日（EPC 規則 116(1)）までに行われた訂正は認められる。この日の後に行われた訂正が認められるの可否は異議部の裁量に委ねられ、例えば次のようないくつかの要因によっても異なる（E-VI, 2.2）。
- ・異議部は、一応は関与しているものといえる場合に限り新たな事実及び証拠を認める。さらに、新たな事実及び証拠が一応は関与しているものとして認められる場合には、対応する訂正を行うための特許権者の請求が最終日後に提出されたものであっても、手続の対象が変更されていることから、認める必要があるものと思われる。
- ・口頭審理において異議部が、口頭審理の召喚状に附属して述べている予備的見解に反して、特許を取り消す必要がある旨の結論に達している場合には、特許権者による（更なる）訂正の請求を手続に導入することが認められる（E-III, 8.6 参照）。

- ・異議部が召喚状の附属書類において特許取消の可能性について述べており、特許権者がこれに応答して、おそらく口頭審理に間に合わない、規則 116(1)で定める最終日後に訂正を行った場合、所管部門は原則としてこの請求を遅延提出物として扱い、手続に導入することが認められるのか否かを判断するための「明確に許可されること」(H-II, 2.7.1 参照)の判断基準を適用できるであろう。しかし所管部門は、それが権利化時の従属クレームの対象に関するものであれば、そのような各請求を手続に導入することを認めるよう検討する。ここで「明確に許可される (clear allowability)」とは、訂正が拒絶理由を適格に克服しており、新たな問題点が生じないと、直感的に明らかである(一応評価される)が要求されるという意味である。例えば、第 123 条(2)又は第 84 条に基づく要件を明らかに充足していない、遅延提出された各請求は認められないであろう。同様に、新たに定義された対象が、審査の対象であった対象を収束的に発展 (convergent development) させたものでなければ、遅延提出された各請求は拒絶されるおそれがある。クレームが明確に許可されるのか否かの確認に関して審査部は、なぜ補正が行われているのか、提起された拒絶理由をどのように克服する意向なのかについて、出願人が説明している理由を考慮しなければならない。
- ・遅延提出された各請求が過去にクレームに含まれていない対象を基礎とする場合には、手続効率化の理由によっても、手続に導入することを認めないのが通常である。このような請求を認めた場合には、口頭審理の延期及び費用分担に関する決定を及ぼす可能性がある。
- ・したがって1つの例として、特許権者が異議理由に応答して1回目のクレーム訂正を行い、口頭審理前に異議部が定めた最終日までにもう1回訂正を行うことは可能と考えられる。最終日後であっても口頭審理前であれば、更なる訂正(例えば口頭審理中に行われる訂正)は可能であるが、これは審査部の裁量に委ねられるであろう。
- ・EPO 審査便覧 (H-II, 3) は次のように述べている。「異議手続中の訂正すべて、EPC 第 100 条に規定する異議理由によって行われなければならない。すなわち訂正は、それが異議理由に対応するために必要な場合に限り認められる。もっとも、異議理由を異議申立人が実際に引用したことは要求されない。例えば、非特許性を理由として適法に行われている異議手続において、特許権者は追加された対象を削除するために訂正を行うこともできる。異議手続は、単に特許明細書の開示内容を整理し、改善する目的のみで利用することができない (T 127/85 参照)。権利化時のクレームに新たなクレームを単に追加する訂正は、異議理由に対応するものといえず、認められない。しかし、権利化時の1つの独立クレームを、複数の、例えば2つの権利化時の独立クレームであって、それぞれの特定の実施態様が、権利化時の独立クレームの範囲内のものに置き換える訂正は、その置き換えが第 100 条で規定する異議理由によって生じたことを条件として認容される (T 223/97 参照)。」
- ・特許権者が異議理由に対する答弁書で特許の訂正を提示しており、異議部が異議理由に応じて補正された態様で特許を維持する意向である場合、異議理由に関係しないその他の訂正(例えば明確化)又は訂正 (correction) (H-VI, 3.1) は、そのように訂正された特許が依然として EPC の要件を充足しており、訂正が必要かつ適切であることを条件として許可される。特に、クレームの一部が訂正されている場合には、クレームのその他の部分も同様に補正することが必要かつ適切であろう。

- ・また、「明確化」がクレームの限定とみなされる場合には、訂正後の本文が EPC のその他の要件も充足していることを条件として（発明の単一性は例外とする；G 1/91）、規則 80 に基づき認められるものと考えられ、訂正後の態様で特許を維持する基礎とすることができる。所管部門は、このような限定による明確化が不要と考える場合であっても、いずれかの締約国におけるクレーム解釈の実務が EPO と大きく異なることがあるので、特許権者が限定による明確化の必要性に直面する可能性があることを考慮すべきである。
 - ・異議手続が審判の対象とされる場合には、審判理由書の提出時に更なる訂正を行うことも可能であろう。当事者が審判理由書の提出後又は応答後に行う訂正は、審判部の裁量によって認容及び検討されることがある。この裁量権は、特に提出された新たな対象の複雑性、手続の現在状況、及び手続経済上の必要性を考慮して行使される。口頭審理の準備が完了した後の訂正の請求は、口頭審理を延期しなければ審判部又は相手方当事者が合理的に対処できないものと予測される争点を提起するものであれば、認められない（審判部手続規則（RPBA）第 13 条）。
 - ・新たな審判部手続規則が 2020 年 1 月 1 日に施行予定である。これによって審判請求人は、異議部で考慮されたクレームの訂正が更に困難になるものと予測される。「審判請求の対象である決定を司法的な方法で検証するという審判手続の主要目的からみて、当事者による審判請求では、その請求の基礎となる決定における各請求、事実、拒絶理由、意見、証拠が対象とされる」（RPBA（2020）第 12 条(2)）。
- ②2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と同じである／2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と異なる
- ・2 回目以降の訂正が認められるのか否かは、訂正の状況及びタイミングによって異なるであろう。例えば、口頭審理前に異議部が定めた最終日前の訂正は（異議理由に基づくものであれば）一般的に認められるが、その一方で、最終日後に行われた訂正は異議部の裁量に委ねられ、それが認められるのか否かは、異議部による予備的見解書の性質、異議申立人が遅延提出した意見書／証拠の認容性、訂正それ自体の性質（例えばサブクレームに既に記載されているのか、明細書から新たな特徴を導入するものなのか、収束的な（converging）訂正であるのか等）など、多数の要因によって異なるであろう。
- ③1 回目の訂正で大きく減縮する必要はない
- ・欧州法は、権利化後の保護範囲を拡張するよう訂正することができないと規定している（EPC 第 123 条(3)）。したがって 1 回目の訂正は、権利化時のクレームと比較して範囲が狭いことが要求される。1 回目の訂正と比較して範囲を拡張する、2 回目のクレーム訂正を行うことは可能であるが、2 回目の訂正においても権利化時のクレームと比較して範囲が狭いことが要求される。
 - ・ただし、訂正が行われる時期によっては、範囲を拡張したクレームを手続に導入することが認められない場合がある。例えば、訂正が遅延提出された場合、そのクレームが認められるのか否かの判断基準の 1 つとして、それが対象を収束させるものであるのか否かが判断される。したがって、（例えば新たな Auxiliary Request など）遅延提出されたクレーム訂正が、当初の訂正と比較して範囲が広い場合には、収束的な訂正ではないという理由によって、認められないものとみなされるおそれがある。
 - ・審判手続において、異議部が考慮した訂正と比較して範囲が広い訂正を行うことは、特に 2020 年 1 月 1 日以降、「審判請求の基礎となる決定における各請求、事実、

拒絶理由、意見、証拠が対象とされる」(RPBA(2020)第12条(2))ことから、認められないものとみなされるであろう。

[回答者D]

①口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、その他

- ・権利化前又は異議手続中であれば、いつでも訂正(correction)を請求することができる(ただし手続が係属中であることが要求され、そうでなければEPOは管轄権を持たない)。なお「correction」は「amendment」とは異なることに留意されたい。
- ・「correction」に関するEPC規則139によると、「欧州特許庁に提出された書類における語彙上の誤り、誤記及び誤りは、訂正(correct)することができる。ただし、このような訂正請求が明細書、クレーム又は図面に関するものであれば、その訂正は、訂正として提示されているもの以外をまったく意図していなかったことが即座に明白となるという意味において、自明であることが要求される」。訂正請求がEPC規則139の判断基準を満たしていなければ、EPOはそれが訂正(correction)ではなく、補正(amendment)請求とみなすであろう。
- ・異議手続中、異議部が当然の権利とみなす訂正の機会は1回だけである。異議手続の通知には4か月の期間が定められ、この期間内であれば各請求を提出可能であり、異議部はこれらを考慮しなければならない。この応答後のいずれかの時点において更なる各請求の提出は可能であるが、異議部はこれを当然の権利として考慮することを認めず、各請求について考慮することが認められるのか否かは異議部の裁量に委ねられ、実務上、このように遅延提出された各請求が認められる可能性は低くなる(これについては次の質問に対する回答で詳述する)。
- ・特許権者は応答時に、1件の主請求及び1件又は複数件の予備的請求を提出することができる。異議手続において、権利化時の態様の特許が欧州特許条約(EPC)の要件を充足していないものと判断された場合、又は特許権者が主請求として訂正を申し出た場合、異議部は、各請求のうち1つがEPCの要件を充足するものと判断するまで、それぞれの請求を順次検討し、充足すると判断した時点で、認容された請求に従い特許が訂正され、この態様で維持される。
- ・典型的には、かなり広めの主請求1件を提出し(主請求が、特許を権利化時の態様で維持すべき内容であることも多い)、複数の予備的請求には、可能な限り多くの望ましい権利の地位をカバーする、選択的又は範囲の狭い訂正が含まれている。主請求に追加して多様な複数の予備的請求を提出することによって、保護範囲が狭くなったとしても、何らかの態様で特許が維持される最善のチャンスが与えられる。(なお、きわめて件数の多い予備的請求を行うことは、保護権利の濫用とみなされ、認められないであろう)。
- ・異議部の決定後、いずれの当事者も審判を請求することができる。特許権者は原則として、審判理由の提出時(又は異議申立人が提出した異議理由に対する応答時)に、更なる各請求を提出することができる。ただし、この段階で審判部は、これらの請求を考慮する義務を負わず、異議手続中に提出された新たな各請求を認める可能性は低い。2020年に施行される審判部手続規則(RPBA)の改正によって、新たな各請求が認められることは更に困難になるであろう。この改正規則は審判手続の効率性を高め、審判手続を、新たな異なる論点を示す機会とするのではなく、むしろ第一審の決定の見直しとして捉えることを意図している。この目的を達成するための1つの方法が、審判段階において各請求に認められる制限事項を大幅に強化することである。さらに、異議部に対する手続と同様に、各請求の提出時期が遅くなれ

ば、それだけ審判部がその請求を認めて考慮する可能性が低くなる。ただし、早期に提出したとしても、それが認められる保証はない。まったく新たな請求を審判部に考慮してもらうよう説得することを試みるのではなく、むしろ異議部が拒絶した請求を審判部が再考するよう求める方が容易であろう。したがって第一審で提出された各請求の重要性が更に高まるものと思われる。

②2 回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- 各請求が許可される (allowable) ための要件は常に変わらないが、各請求が認容される (admitted) 可能性があるのかは異議及び審判手続で大きく変わってくる。権利化後の訂正が許可されるためには、異議理由に基づく特許の争点を対象としなければならない (その理由を異議申立人が提起していない場合も同様)、明確であり、対象を追加しないことが要求される (方式上の許可の可能性)。最終的には、請求された訂正によって、特許が新規性及び進歩性を有することが要求される (実体上の許可の可能性)。
- 既に述べたように、各請求が当然の権利として認容される唯一の時点は、異議通知後4か月の期間内だけである。この期間経過後、新たな各請求が認められる可能性は漸次低下していく。異議部が各当事者の請求を検討した後、口頭審理の召喚状が発行され、これには紛争の争点に関する非拘束的な予備的見解書が含まれる。召喚状では更なる書面を提出する最終日が定められ、これは通常であれば口頭審理の予定日の2か月前である。これらの提出書面には更なる予備請求を含むことが可能であるが、異議部はこの段階で提出された更なる各請求を認める義務を負わない。この最終日後であっても、口頭審理中を含めて、更なる各請求の提出は可能である。しかし異議部は、「手続の対象が変更された」と判断した場合に限り、特許権者からの請求を受理することが一般的である。これは特別な状況のみにおいて発生する (EPO 審査便覧 E-VI, 2.1 参照) ⁴⁰⁵。
- この例の一部として次が挙げられる。
 - 異議部が、一見して事案に関与するものと思われる、異議申立人からの遅延提出物を受理した場合
 - 異議部が、召喚状の附属書類で述べた予備的見解に反して、特許を取り消さなければならないと判断する場合 (遅延提出された各請求が認められる更なる例については EPO 審査便覧 E-VI, 2.2 参照) ⁴⁰⁶。
- 既に述べたように、審判手続中、更なる各請求の提出は原則として認められるが、過去の異議手続中に提出可能であったはずの請求を審判部が認める可能性は漸次低下していく。審判手続中に新たな請求を提出する場合には、異議手続において拒絶されたものと比較して、通常であれば大幅に範囲を狭くすべきである。審判の後半段階では、新たな請求の対象は「容易に理解可能であり、許可されるものとみなされる程度まで、十分に明確かつ率直であることが要求される。クレームは、そこから新たな拒絶理由が発生せず、EPC に基づく未解決の拒絶理由すべてを克服し、困難又は遅滞が生じることなく特許性の判断が可能な程度まで、審判部が迅速に確認できるものであれば、明確に許可されるものとなる」。 (Case Law of the Board of

⁴⁰⁵ 「Guidelines for Examination E-VI, 2.1」 EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_vi_2_1.htm [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴⁰⁶ 「Guidelines for Examination E-VI, 2.2」 EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_vi_2_2.htm [最終アクセス日: 2019年12月24日]

Appeal., V, E, 4.4.2a 参照) *407。審判手続中に遅延提出された各請求が許可される可能性に関する更なる情報及び事例は、EPO ウェブサイトの Case Law of the Board of Appeal, IV, E, 4*408で確認することができる。ただし、これらの手続法の一部は、更に厳格な、新たな特許審判部規則の施行によって適用されなくなる可能性がある。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要はない

- ・欧州実務では1件の主請求及び複数件の予備的請求を提出可能であるために、通常であれば、実質的に範囲を狭くしていない主請求であってもよい。実際のところ主請求では、権利化時の特許を維持するよう求めることが多い。複数件の予備的請求は、先行するものから更に範囲を狭くするか、又はまったく異なる態様で特許を訂正するよう試みる場合もある。実際のところ予備的請求では、単純に漸次狭くなる複数の訂正請求を提出するのではなく、むしろ（例えば異なる複数クレームの完全体に訂正する、又は異なる組み合わせによる複数クレームの完全体に訂正するなど）、可能な代替案を対象とするよう訂正する戦略が望ましいことが多い。このような形式による請求であれば、口頭審理において、どのように狭く訂正しても特定の訂正戦略では成功しないことが明らかになった場合、代替的な立ち位置からの議論が可能となるので、有用であろう。

[回答者 E]

①拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠（無効資料）が提出された場合

- ・特許権者は、訂正が異議理由（すなわち新規性、進歩性、不十分な開示、新規事項など）に基づくものであれば（EPC 規則 80）、異議手続中いつでも訂正を行うことができる（EPC 第 101 条(3)）。すべての訂正は、新規事項（EPC 第 123 条(2)）を含めて EPC の要件充足について審査される。更に訂正は、特許保護範囲を拡張するものであってはならない（EPC 第 123 条(3)）。
- ・実務上、特許権者は一般的に少なくとも 2 回の訂正の機会を有する。異議通知に対する応答時（EPC 規則 79(1)）、及び口頭審理の召喚に対する応答時（EPC 規則 116(1)）である。

②2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と異なる

- ・すべての訂正は、異議理由に基づくものであること（EPC 規則 80）、及び EPC の要件を充足することが要求される。
- ・異議通知の応答時に特許権者が行う訂正は、手続に導入することが常に認められる（EPC 規則 79(1)、EPO 審査便覧 E-VI, 2.1）。これと対照的に異議部は、遅延提出された訂正を無視することができる（EPC 第 114 条(2)）。
- ・具体的には、口頭審理の日程が定められると、異議部は書面提出の最終日（通常であれば口頭審理の 1 か月から 2 か月前）を定め、この最終日後に提出された訂正は遅延提出とみなされる（EPC 規則 116(1)第 2 文、EPO 審査便覧 E-VI, 2.2）。異議部は、遅延提出された訂正を認めるのか否かについて裁量権を有するが（EPO 審査便覧 E-III, 8.6）、概して異議申立人と特許権者との間の公平性を確保するよう努力する。最終日直前に異議申立人が提出した新たな事実又は証拠に応答する場合であれば、遅延提出された訂正は認められるであろう（EPO 審査便覧 E-VI, 2.2）。

⁴⁰⁷ 「Case Law of the Board of Appeal, IV, E, 4.4.2a」 EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_iv_e_4_4_2_a.htm [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴⁰⁸ 「Case Law of the Board of Appeal, IV, E, 4」 EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_iv_e_4.htm [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- ・特許権者は口頭審理中であっても訂正を行うことができる。ただし、このような遅延提出の訂正は、それが「明らかに認められるもの」でない限り、認められないであろう（EPO 審査便覧 E-VI, 2.2 及び H-II, 2.7.1）。一般的に、口頭審理中(又はその直前)に提出された訂正に関して、特にその訂正について検証する適切な時間が残されていないために異議申立人が「不意を突かれる (unfairly surprising)」ものと考えられる場合、異議部はその訂正を認めない傾向にある。したがって、明細書から引き出した新たな特徴を導入する訂正は、それが口頭審理中に提出された場合、認められないリスクがきわめて高い。
- ・なお異議部は、衡平上の理由から、異議費用の少なくとも一部を特許権者が支払うよう命じることがある（EPC 第 104 条(1)及び EPC 規則 88）。これは、例えば特許権者が引用文献に基づき行われた請求に対して特許又はクレームを防衛するための真摯な意見主張を行っていないと EPO が判断する場合など、特許権者が異議申立人に不要な費用を発生させていると EPO が判断する場合に起こり得る。しかしこの状況は、例えば口頭審理の請求維持が権利濫用とみなされる場合など、特許権者が自身の特許を防衛するための真摯な戦略をまったく有していないことが明らかな、きわめて例外的な状況と考えられる。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要はない

- ・EPO に対する異議手続の重要な特徴として、特許権者は 1 件の主請求を基礎とする特許の維持請求が認められ、更に主請求を基礎として特許が維持されないと異議部が判断する場合に備えて、1 件又は複数件の補助請求を基礎とすることが認められる。
- ・ほとんどすべての事例において、特許を適切に防衛するために、1 件の主請求、及び数件の補助請求を提出することが推奨される。
- ・主請求は少なくとも、異議申立人が引用した先行技術に対して新規であると考えられ、EPC 第 123 条(2)及び第 123 条(3)に明確に違反していないことが推奨される。補助請求は一般的に主請求と比較して範囲が狭く、したがって異議申立人が引用した先行技術に対して新規性及び進歩性の主張が容易になるものが考えられる。

【回答者 F】

- ①拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠（無効資料）が提出された場合
- ・異議申立人の異議に対する応答の中で、出願人は異議理由を回避する目的でクレームを訂正する可能性を有する（EPC 規則 79 及び 80）。さらに、異議部は特許審査を行い、異議理由との関連性を審理する。この（異議申立てに回答する）異議手続の段階で重要な点として、（異議申立人が EPC 第 100 条に基づく異議理由を提起していない場合であっても）EPC 第 100 条に基づく異議理由から生じた訂正であれば、クレーム訂正を行うことができる（EPC 規則 80）。
 - ・異議申立人が異議を申し立てた後、異議申立人が提出した新たな書面、事実、証拠はすべて遅延提出とみなされる。すなわち、EPO 審査便覧 E-VI, 2.1 によると、異議申立人が後に（例えば出願人の主張に回答して）提出した新たな書面、事実、証拠は認められず、一見して関連性を有するものと思われなければ考慮されない。この原則は、出願人が異議に回答して、従属クレームに対応する特定の実施態様にクレームを限定した場合であっても適用されることに留意されたい。実際のところ異議申立人は最大範囲のクレームに対して異議を申し立てるために準備していたものと想定される。これに対して、異議申立人が限定を予測できなかった場合（典型例と

しては明細書を基礎とする限定の場合)、異議申立人は新たな書面、事実、証拠を提出する機会を有する。

- ・異議部は、これらの新たな書面、事実、証拠が一見して関連性を有するものとみなす場合、異議申立人の主張に応答する答弁書を提出する機会を出願人に与え、必要であればクレームの訂正も可能である。このような通信は異議申立人が提出した主張が一見して関連性を有するものと思われるまで続けられる。
- ・したがって、「新たな証拠(無効資料)が提出された場合」を選択した。実際のところ、異議申立てに回答して出願人がクレームを補正/訂正し、その補正/訂正に回答して異議申立人が新たな証拠を提出し、それが一见して関連性を有するものと思われた場合、出願人は再びクレームを訂正することが可能であろう。
- ・また「拒絶理由通知を受けた場合」も選択した。実際のところ、「拒絶理由通知」が、異議申立て又は異議申立人が提出した一见して関連性を有するものと思われる拒絶理由を意味するのであれば、出願人はクレームを訂正する可能性を有する。しかし、「拒絶理由通知」が、異議部が行った特許拒絶の決定を意味するのであれば、異議部は既に決定を行っているのであるから、出願人は訂正を行う機会を失っている。
- ・「口頭審理時」も選択した。ここでも、新たな書面、事実、証拠が一見して関連性を有するものと思われる場合、出願人は口頭審理中にクレームを訂正することができる。しかし口頭審理の場合には、異議手続に適用される特別規則に追加して、口頭審理を管理する規則も考慮しなければならないことに留意されたい。EPC規則116によると、口頭審理の準備としての書面提出の最終日が定められる。この最終日の経過後に提出された新たな事実及び証拠は、手続の対象が変更されたことを理由として許可される場合を除き、考慮されない。したがって最終日の経過後、新たな書面、事実、証拠は、異議手続の観点からの遅延提出とされるだけでなく、口頭審理の準備についても遅延提出とされる。したがって異議申立人は新たな主張が更に困難となり、出願人はクレーム訂正が更に困難になる。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

- ・異議申立てに回答する1回目のクレーム補正/訂正は可能である。これに関する唯一の制限は、異議理由を根拠とした訂正でなければならない点である(EPC規則80)。異議手続の後の段階で新たな補正及び訂正を行う場合には、一见して関連性を有するものと思われる新たな書面、事実、証拠に回答して提出しなければならない。したがって、このような書面、事実、証拠の提出が追加的に要求される。

③1回目の訂正で大きく減縮する必要はない

- ・各事案及び引用された書類の関連性によって異なる。一般原則として、異議申立人が提示した新たな書面が新規性を否定するものでなければ、1回目の補正/訂正においてクレーム範囲を狭くしないことが望ましい。

(2) 【GB】侵害訴訟又は特許取消手続

- ① 1つの侵害訴訟又は特許取消手続において、どのような場合に2回目以降の訂正が認められるか。
- ② 2回目以降の訂正が認められるための要件
- ③ 1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はあるか、ないか

【回答】

- ① クレーム訂正は1回に限り考慮されることが一般的に想定され、裁量によるが2回目の訂正は厳しいものと解される。
- ② 2回目以降の訂正は、訂正の内容に関する要件(実体要件)は1回目の訂正と同じであるが、訂正を認めるか否かの判断は厳しいものと解される。
- ③ 提示された訂正が、そこに記載されている目的を十分に達成するものであるのか否かを審理するので (UKIPO 特許実務マニュアル Point 27.07、point 75.04 で適用)、1回目のクレーム訂正において、訂正請求に記載した理由を達成するために必要な程度まで、クレーム範囲を狭くすることが重要である。

【回答者 A】

- ① 拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、審査官/審判官との面接(対面又は電話)、その他、2回目以降の訂正は認められない。
・ 裁判所は原則として、いずれの段階でも訂正を認める裁量権を有している。しかし、手続初頭の提訴段階の後に行われた訂正は、当事者の事案変更を構成するので、裁判所の許可が必要となる(1977年特許法第75条参照)。
- ② 2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる。
・ ここでの判断基準は、訂正が1回目なのか2回目なのかではなく、手続の進捗の度合いである。
- ③ 1回目の訂正で大きく減縮する必要がある。
・ 手続の後の段階で訂正を行う場合には、正当化が要求される。したがって、実質的な訂正が必要と思われたならば、その訂正を求めることを遅滞させてはならない。訂正を待てば、それが認められないリスクが生じるであろう。

【回答者 B】

- ① その他
・ 訂正を求める理由は各事案の事実によって異なる。無効化手続で引用された先行技術から特許を区別する目的で訂正を求めることが多い。それ以外で訂正を求める理由としては、(手続中のいずれの時点でも生じ得る)明細書中の明白な誤りの補充を求める目的、又は裁判所がクレームの特徴における特定の構成について判断する場合などが挙げられる。
・ 英国において特許権者は、1977年特許法第75条及び民事手続規則第63.10部にに基づき、特許侵害訴訟又は無効化手続中に訂正を申請することができる。特許権者が特許訂正を申請可能な回数に正式な制限はないが、実務上は一般的に、特許権者は手続中に1回だけ訂正を請求している。
・ 特許権者が更なる訂正を求める場合には、事後的に引用された新たな先行技術の存在など、なぜ2回目の訂正内容が以前に申請されていなかったのか、特許権者はその理由を説明する必要があるものと考えられる。訂正申請が特許権者に認められる

のか否かは原則として、例えば意図する訂正クレーム一式を対象とする新たな証拠の必要性、事実審のために残された時間などを考慮して、手続上の問題として処理される。

②2 回目以降の訂正の要件は1回目と同じである

- ・特許権者は、求める訂正のタイミングと無関係に、訂正を求める理由を提示しなければならない（CPR 63.10(2)(a)(ii)参照）。
- ・2回目以降の訂正は、1回目／前回の訂正と同じ理由を基礎とすること、又は異なる理由を基礎とすることができる。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要がある一状況による

- ・これは状況によって異なる。
- ・一般的な訂正は（拡張は認められないので）クレーム範囲を狭くすることであるが、これはさまざまな方法で達成される。例えば、特許に異論を唱える当事者が、手続において事後的に新たな先行技術を導入し、これが引き金となって、新たに引用された先行技術から特許を区別するために、クレーム範囲を更に狭くすることが必要となる2回目の訂正が生じる状況が考えられる。
- ・他方、裁判所がクレームの特徴における特定の構成について判断した場合にも、異なる訂正を求めることがある。

[回答者 C]

① 新たな証拠（無効資料）が提出された場合。2回目以降の訂正は認められない

- ・英国裁判所に対する侵害訴訟又は特許取消手続において、クレーム訂正は1回に限り考慮されることが一般的に想定される。
- ・特許権者が事案について検討する場合には、自身が主張を希望する事案を基礎として訂正書面を作成すべきであり、異なる論点について主張する更なる機会があると期待してはならない。
- ・一部の状況では、手続中に異なる訂正の請求が可能となるかもしれないが、この可能性は、当然の権利として期待してはならない。通常であれば訂正が許可されるのか否かに関する判断は、すべての事項に関する裁判所の最終判決と同時に行われるので、並行して主張する必要があると考えられる複数の訂正請求すべてについて判断することは実務的に困難である。

②2 回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ・訂正が許可されるための方式上の要件（すなわち、新規事項追加は認められない、クレーム範囲の拡張は認められない等）は引き続き同じである。

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・英国裁判所における手続において特許権者は、訂正請求の機会が1回だけであると予測すべきであり、したがって事案を具体化するよう希望する訂正を請求すべきである。

[回答者 D]

① 拒絶理由通知を受けた場合

- ・例えば新たな先行技術が発見された場合など、状況から適切であれば、特許権者は侵害訴訟又は特許取消手続において、複数セットの訂正を提出することができる（2016年 UKIPO 訴訟マニュアル 23.15）。

②（無回答）

③1 回目の訂正で大きく減縮する必要がある

- ・特許権者はクレームを請求するたびに、例えば「先行技術文献 X からクレームが区別されることを確約するために、クレーム 1 を訂正する」など、訂正請求の理由を説明しなければならない（英国特許規則 35(1)(c)、英国裁判所民事手続規則 63.10(2)(ii)）。
- ・裁判所／特許庁は、提示された訂正が、そこに記載されている目的を十分に達成するものであるのか否かを審理する（UKIPO 特許実務マニュアル Point 27.07, point 75.04 で適用）。訂正によっては、記載されている目的が十分に達成されないものとみなされる場合、その訂正は認められない。したがって最初の（そして毎回の）クレーム訂正において、訂正請求に記載した理由を達成するために必要な程度まで、クレーム範囲を狭くすることが重要である。

Q1-4 クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

(1) 【EPO】異議申立て

【回答】

無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)ものと解される。

【回答者 A】

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・おそらく EPO の用語について明確化が必要であろう。訂正クレームを提出した場合、EPO は最初に、それを手続に導入することが認められるのか (admitted) 否かについて審査し、その後 (認められた場合)、EPO はそれが許可されるのか (allowable) 否かを審査する。
- ・認められたクレームが許可されないと判断された場合には、(その不許可の結果として) 特許は取り消される。すなわち、訂正クレームが許可されない (not to be allowable) と判断された場合 (そしてファイル上に、それ以外で許可されるクレームが存在しない場合)、EPO は特許が有効でないという結論を引き出すことになる。

【回答者 B】

- ・チェック欄には印を入れなかったが、次のように説明する。
- ・異議部は一方に訂正の認容性 (admissibility) を置き、それらの訂正によって EPC の要件を充足する特許付与に至るものと思われるのか否かの問題を他方に置く。
- ・訂正が適時に行われた場合には、手続に導入することが認容される。しかし認容された場合、例えば EPO における異議手続では一般的である予備的請求など、1 件若しくは複数件の請求又は訂正が認容された場合であっても、その訂正によって EPC の要件を充足する特許付与に至らなければ、特許は取り消されるであろう。
- ・例えば予備的請求など、認容された請求によって特許が EPC の要件を充足する効果をもたらす場合に限り、特許は、例えば補正後の態様などによって維持される。

【回答者 C】

- ・欧州異議手続では、特許権者が 1 件の Main Request のクレーム及び 1 件又は複数件の Auxiliary Request のクレームを提出することが一般的である。Main Request のクレームが無効とみなされた場合には、続いて 1 件又は複数件の Auxiliary Request の

クレームの有効性について考慮されるであろう。1件又は複数件の Auxiliary Request のクレームも無効と判断される可能性はある。

[回答者 D]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・異議手続では特許について、訂正前の状態での維持、訂正後の態様での維持、又は取消のいずれかの結論が示される (EPC 第 101 条)。
- ・特許を有効とする訂正のみによって、訂正後の態様で特許を維持する結論に至ることができる。異議部が検討した訂正のいずれによっても特許を有効とする結論に至らなければ、特許は取り消される。 ※ Article 101 EPC <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar101.html>

[回答者 E]

- ・すべての訂正は異議理由に基づくものであり (EPC 規則 80)、EPC の要件を充足することが要求される。例えば明確性の問題を解決するために権利化後の従属クレームを訂正することは、明確性欠如が異議理由ではないために、認められない。
- ・さらに、特許権者は1件の主請求及び1件又は複数件の補助請求を提出することができる。異議部が、主請求又は複数件の補助請求うち1件を基礎として特許が維持可能であると判断した場合、残りの補助請求は考慮されない。
- ・また、異議手続は当事者対立構造の手続であるから、特許権者が提出した各請求に反対するの可否は異議申立人に委ねられるのが一般的である。
- ・ある訂正によって特許が有効とされる (そして審判請求の対象となる) 場合、EPO はその訂正を基礎として特許を維持する命令を行うであろう。
- ・ただし上述したように、異議理由を対象としていない訂正は認められず、きわめて遅延して (口頭審理中に) 提出された訂正は、それによってクレームが明確に許可される場合に限り認められるであろう。

[回答者 F]

- ・わからない。
- ・異議手続において異議申立人は、自身の意見として特許の取消に至る異議理由を特定して異議申立てを行わなければならない。異議理由 (EPC 第 100 条) は次のとおりである。
 - a) 欧州特許の対象が EPC 第 52 条から第 57 条に基づき特許されない。
 - b) 欧州特許が、当業者が実施可能な程度まで十分に明確かつ完全に発明を開示していない。
 - c) 欧州特許の対象が、当初の出願内容を超えている。
- ・異議通知書は出願人に送付され (EPC 規則 79)、出願人は答弁又は (異議申立人が述べていない異議理由であっても) 異議理由を回避する目的でクレームを訂正することができる (EPC 規則 79 及び規則 80)。さらに、異議部は特許の実体審査を行い、異議理由の関連性について審理することができる。
- ・異議部は、特許を訂正後の態様で維持する意向である場合、特許の補正後の本文を含む通知を出願人及び異議申立人に送付し、これらの者はいずれも意見を提出する機会を有する (EPC 規則 82)。出願人又は異議申立人は、異議部に同意しない場合、異議手続の続行を請求可能であるが (EPC 規則 82(2))、特許を取り消す決定、又は訂正後の態様で特許を維持する決定を行うの可否かは、異議部の判断に委ねられる。

- ・出願人にはクレーム訂正の可能性が残されているが、その訂正が認められるのか否か、その訂正によって特許の有効性維持を可能とするのか否かを通知するのは異議部であることから、当所は「わからない」を選択している。ここで重要な点として、本案についての審査があり、出願人及び異議申立人は意見提出が可能であり、出願人は訂正を行う機会を有しており、異議部が決定を行う前に、訂正案に関する意見を出願人及び異議申立人に送付することが挙げられる。EPC 第 101 条(1)及び(2)は次のように規定している。
 - (1) 異議部は、異議が認容されるものであれば、EPC 第 100 条に基づく異議理由の少なくとも 1 つによって欧州特許の維持が妨げられるのか否かを審査する。この審査において異議部は、必要であれば何度でも、他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して意見書を提出するよう当事者に求める。
 - (2) 異議部は、異議理由の少なくとも 1 つによって欧州特許の維持が妨げられるという見解であれば、特許を取り消す。それ以外の場合、異議部は異議を却下する。
- ・もう 1 つの重要な点として、国内裁判所は、特許を維持する旨の EPO の決定に従う義務を負わない。一般的にフランス裁判所は、異議手続中に行われた訂正に関して、異議部が訂正後の態様で特許を維持する決定を行った場合であっても、その訂正を理由として欧州特許のフランス部分を無効とする判決を行うことができる。例えばフランス裁判所が、異議手続中に認められた訂正は保護範囲を超えるものとみなす一方で（知的財産法第 L 614 条 12 による取消理由、EPC 第 138 条(1)(d)を参照）、異議部はこれに該当しないものとみなす場合がある。

(2) 【GB】侵害訴訟又は特許取消手続

【回答】

無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)ものと解される。クレーム訂正を許可した場合であっても、その後に裁判所/特許庁は、例えば異議申立人が新たな先行技術文献を引用した場合などにおいて、特許が無効であると判断できるものと解される。

[回答者 A]

- ・わからない。
- ・訂正の導入は裁判所の裁量権に委ねられる。訂正は（特許が無効と判断された場合には）条件付で、又は無条件で求めることができる。

[回答者 B]

- ・選択肢は無回答。
- ・英国におけるクレーム訂正の手続は次のとおりである。
- ・・特許権者が CPR 63.10(2)(b)に基づき、手続中に特許の訂正を申請する場合には、訂正前のクレームが有効であると特許権者が主張するのか否かを申請に記載しなければならない。換言すれば、特許権者が訂正申請を行う場合には、求める訂正が条件付きであるのか無条件であるのか記載しなければならない。通常の手続であれば、有効性及び/又は特許侵害の事実審と同時に、（訂正が条件付き又は無条件のいずれであっても）訂正申請についてヒアリングが行われる。

- ・無条件の訂正申請とは、特許権者が権利化時のクレームを支持しておらず、訂正を求めるクレームのみを基礎として手続を進めることを意味する。提示された訂正クレームが無効と判断された場合、特許は取り消される。これと対照的に、条件付きの訂正申請とは、特許権者が権利化時のクレームを引き続き支持するが、例えば一部の先行技術に対して特許が無効と判断された場合などに備えて、その代替策として訂正を求めることを意味する。したがって複数のクレームのセット（権利化時のクレームのセット、及び訂正するよう提示するクレームのセット）を基礎として手続が行われる。いずれの場合も事実審において扱われる。

[回答者 C]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・侵害訴訟又は特許取消手続において英国裁判所は、訂正によって特許が有効になる場合に限り、特許の訂正を命じる。訂正によって特許が有効にならない場合、特許は取り消されるので、特許を有効とする訂正だけを行うことができる。

[回答者 D]

- ・無効の結論であれば訂正は認められない(有効の結論の場合にのみ訂正は認められる)。
- ・理由：Q1-3 で述べたように、発明を先行技術文献 X（又は文献 X+Y の組合せ）から区別することを求めるクレームの訂正に関して、その訂正によっては先行技術を十分に克服しないと裁判所／特許庁が判断する場合、裁判所／特許庁はそのクレーム訂正を許可しない（UKIPO 特許実務マニュアル Point 27.07、point 75.04 で適用）。

Q1-5 権利化後の特許権のクレームの訂正の事例(i)～(iii) (日本では新規事項追加に該当しない) に対する新規事項の判断

(1) 【事例(i)】

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合 (いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*409) であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*410

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPO の新規事項追加の判断)】

- ・6 者中 4 者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1 者が「新規事項追加に該当しない」と回答した (残り 1 者は「わからない」)。ただし、「新規事項追加に該当しない」と回答した 1 者も「訂正が許可されるよう審査官を納得させることは困難」な場合も想定している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、「ディスク」の直接かつ一義的な開示が当初明細書にないため、CD-ROM は「ディスク」の 1 種ではあるが想定可能なすべての「ディスク記録又は再生装置」に適用した場合に発明が必ず作用するものとはいえないためなどの意見があった。

【回答(GB の新規事項追加の判断)】

- ・6 者中 1 者が「新規事項追加に該当しない」と回答した (残りは「わからない」又は回答なし)。ただし、「新規事項追加に該当しない」と回答した者も「新規事項追加にお

*409 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*410 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3))、P.6、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

ける中間概念化は英国特許法にも存在しており、クレームの減縮の訂正の中では問題があるタイプといえる。」と述べている。「わからない」と回答した理由ついて、各事案の事実によって異なり、関係する事実について、明確な回答を行う程度まで十分な詳細情報が不明であるためなどの意見があった。

[回答者 A]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・上記回答は、次の考察を基礎とする。
- ・すなわち、(例に列挙されていない)クレームに残された特徴は、「バッテリーの消費電力を低減する」という解決手段を対象とするものであり、クレームによるそのような解決手段は、ディスクのタイプとは完全に独立したものであること、又は(換言すれば)いかなるタイプのディスクでも作用する、すなわち必ずしも CD-ROM に限定されないことが、当業者にとって即座に明白になるものと考えられる。
- ・上述した考察を基礎とする場合であっても、EPO 審査官が、CD-ROM と異なる特定タイプのディスクの1つでは、例えばこの技術的解決手段が作用しないことを示す、技術的意見を述べる可能性を排除することはできない。この場合、審査官の意見が技術的に正しければ、訂正が許可されるよう審査官を納得させることは困難かもしれない。
- ・一般論として、単一の例を基礎として、1つの特徴を一般化することは概して困難であると確信している。

[回答者 B]

【EPO】

- ・わからない。
- ・この質問については、利用可能な上記の情報を基礎として最終的な回答を行うことができない。
- ・確かに CD-ROM はディスクの特定種類の1つである。「記録又は再生装置」から「ディスク記録又は再生装置」に変更(制限)することは、CD-ROM だけが開示されているという前提に基づく場合、「中間概念化」となる。このような中間概念化が認められるのか否かは、当初の書類の解釈及び完全な開示内容によって異なってくる。
- ・これに関してはさらに、発明の開示内容、その目的及び効果、各クレームのその他の特徴なども考慮しなければならない。
- ・ここで回答の対象とされる問題は、専門家が当初の出願書類を読解したときに、CD-ROM が単なる例示であり、したがってこの教示内容が、その他のディスク記録又は再生装置にも適用可能であると自動的に読解されるものであれば、この訂正はおそらく認められるであろうが、専門家が CD-ROM を引用した特定の開示内容であると理解し、CD-ROM のみ、又は特に CD-ROM に関係するものと理解した場合、この訂正が認められるのか否かはボーダーライン上にあるものと考えられる。

[回答者 C]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・EPO の場合：EPC 第 123 条(2)に基づき、当初の出願の開示内容から、当業者が共通一般知識を使用して、文献で明確に述べられていることから当業者が黙示的に理解す

る特徴も考慮して、直接かつ一義的に引き出すことができない対象を、欧州出願又は特許に追加することは認められない（G 2/10 参照）。ただし、第 123 条(2)の文言では、文章上の裏付けは要求されない（T 667/08 参照）。もともと EPO は、新規事項追加の規定を厳格に解釈している。

- 当初の出願の開示内容の正確な性質によって状況は異なるが、私見として、一般的な意味におけるディスクの直接かつ一義的な開示が存在していないことに基づき、「ディスク記録又は再生装置」の直接かつ一義的な開示が存在するものと EPO が（中央での限定手続又は異議手続のいずれにおいても）みなさない可能性が高いものと考えられる。「CD-ROM 記録又は再生装置」に関するクレームであれば成功の可能性は高くなるかもしれないが、この場合であっても、中間概念化に関する EPO のアプローチによって判断されることになるであろう。
- EPO 審査便覧（H-V, 3.2.1）では、中間概念化に関して、当初開示されていた複数の特徴の組み合わせから分離した特定の特徴を抽出し、それを使用してクレーム対象の範囲を画定することは、それらの特徴間に構成上及び機能上の関連性が存在している場合に限り認められると説明している。複数の特徴の組み合わせから抽出した 1 つの特徴によるクレームの限定が第 123 条(2)の要件を充足するの否かを判断する場合、当初の出願内容は、そこから別個の実施態様に関する個別の特徴を組み合わせで特定の特徴の組み合わせを人為的に作り出すことができる貯蔵庫と考えてはならない。
- 特定の実施態様から 1 つの特徴を引き出してクレームに追加する場合には、次のすべての点を確認させる必要がある。
 - その特徴が、その実施例の他の特徴と関連していない、又は表裏一体の関係ではない。
 - 開示が全体として、その特徴の一般的な個別化及びそのクレームへの導入を正当化している。

【GB】

- 新規事項追加に該当しない。
- 英国の場合：1977 年特許法第 76 条(3)が該当する制定法の規定となる。
- 第 76 条(3) 次のいずれかに該当する場合には、第 27 条(1)、第 73 条又は第 75 条に基づき、特許明細書の訂正は認められない。
 - (a) 明細書において追加事項を開示する結果となる。
 - (b) 特許によって与えられる保護を拡張する。
- 新規事項追加における中間概念化は英国特許法にも存在しており、クレームの減縮の訂正の中では問題があるタイプといえる。理論上、区別されるサブクラスに削減することは認められるが、「特定の内容のみにおいて開示されているが、発明的意義を有するものとして開示されていない特徴を、その内容を有していないクレームに導入するよう求める場合」（Palmas’ s European Patents [1999] RPC 47 (Pat)）には、中間概念化が発生する。
- 上述した事実に基づき、更に当初の出願には「ディスク」記録装置が明らかに含まれていたことを基礎とすると、このクレーム訂正は、中間概念化又はその他の理由によって追加事項とみなされるものとは思われない。
- なお、この判断は、事例の簡単な説明を基礎とする予備的なものであり、完全な判断のためには文献全体を検証することになるであろう。

【回答者 D】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・欧州実務に基づく新規事項追加についてのテストは、それが「いずれかの新規な特徴を追加している」のか否かではなく、むしろ訂正が「…当業者が共通一般知識を使用して、客観的な観点かつ出願日との関係で、当初の出願書類全体から直接かつ一義的に引き出すものと考えられる対象の範囲に含まれる」対象について述べているのか否かに関するものである（G 3/89, 公報 1993, 117 ; G 11/91, 公報 1993, 125 ; G 2/10, 公報 2012, 376「至適基準」）。
- ・概して EPO は、このような訂正を考慮する場合、本文を基礎とすることをきわめて重視したアプローチを採用する。実務上、訂正に使用されている正確な文言が明細書に示されていないければ、認められる可能性は低くなる。
- ・この具体的な事例では、訂正が事項の追加であって許可されないものとみなされるであろう。CD-ROM はディスクの 1 タイプであるが、想定可能なすべての「ディスク記録又は再生装置」に適用した場合、発明が必ず作用するものとはいえない。
- ・したがって、「ディスク記録装置」への訂正が、明細書から明確かつ一義的に引き出せるのか明らかではない。

【回答者 E】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・EPC 第 123 条(2)によると、欧州特許出願又は欧州特許は、当初の出願内容を超える事項を含む態様で訂正（補正）することができない。
- ・したがって、当初の出願から当業者が直接かつ明瞭に引き出すことができない事項を追加することは許されない（EPO 審査便覧 H-IV, 2.2）。当初の出願から何を直接かつ明瞭に引き出すことができるのか判断する場合には、共通一般知識を考慮しなければならないが、これと対照的に、当初の出願の開示内容から何が自明とされるのかは関与しない（EPO 審査便覧 H-IV, 2.2）
- ・本件の場合、提示されている唯一の具体例が CD-ROM を意図しているのであるから、当業者は当初の出願から、この装置が CD-ROM 以外のディスクに適用可能であると直接かつ明瞭に引き出すことができず、したがってこの訂正は新規追加事項となる（註：これは、この装置が CD-ROM 以外のディスクに適用可能であると、明細書のいずれにも記載されていないという仮定に基づく）。
- ・実際のところこの事例は、「中間概念化」ではなく、むしろ単一の特徴の単なる一般化（すなわち「CD-ROM」から「ディスク」への一般化）と考えられる。

【GB】

- ・わからない。
- ・これに対する回答は、各事案の事実によって異なり、関係する事実について、明確な回答を行う程度まで十分な詳細情報が不明であることから、「わからない」とした。
 - ・英国特許法第 76 条(3)によると、英国又は欧州（UK）特許の権利化の訂正に関して、その訂正の結果として、(a) 明細書に追加事項が開示される場合、又は、(b) 特許によって与えられる保護範囲が拡張される場合、その訂正は認められない。
 - ・英国におけるアプローチは、EPO のアプローチと比較して寛容である。事例 1 の訂正が許可されるのか否かは、「日本で新規事項追加に該当しない理由」で述べてい

る「当初明細書のその他の記載内容」を含む、明細書の詳細な内容によって異なってくるであろう。

[回答者 F]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・この事例の場合、発明の対象は概して記録又は再生装置に関するものであり、更に具体的には、この装置は **CD-ROM** を意図する旨が明細書に記載されているものと思われる。
- ・しかし、クレームの装置がディスク記録又は再生装置であるという中間的实施態様は、明細書に明確に記載又は言及されていない。記載されている装置は具体的に **CD-ROM** が考えられるが、各ディスクに広く適合可能ではないから、このような実施態様は默示的なものといえない。ディスクを意図する装置は、**CD-ROM** 専用の装置と比較して、さまざまな構造的特徴を有することが要求されるが、広く一般的なディスクを意図する場合に特有のこのような特徴が明細書には存在していない。したがって **EPC** 第 123 条(2)に違反する新規事項の追加となる。
- ・総括すると、次のクレームであれば認められる：「…記録又は再生装置」「…**CD-ROM** 記録又は再生装置」。しかし、次のクレームは認められない：「…ディスク記録又は再生装置」。

(2) 【事例(ii)】

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*411とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*412

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤」
- ・訂正後のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く。）を主成分とする鉄板洗淨剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤が開示されており、具体例として陽イオンを Na イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由： 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPO の新規事項追加の判断)】

- ・6 者中 2 者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1 者が「新規事項追加に該当しない」と回答した（残り 3 者は「わからない」）。
- ・EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献から新規性を回復するための「除くクレーム」は許される点では見解が一致しているが、この事例に当てはめた段階で見解が割れている。「新規事項追加に該当する」と判断した理由として、先行技術を除外する目的での「除くクレーム」の概念は EPO 審査ガイドライン H 部第 V 章 4.1 に記載されており、(1)EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献から新規性を回復するため、(2)偶発的な新規性否定事項 (accidental anticipation) から新規性を回復するため、(3)EPC 第 52 条から第 57 条に基づき非技術的な理由によって特許性が排除される対象を削除するためのいずれかに該当すれば「除くクレーム」とする訂正が認められるが、本事例はいずれにも該当しないと思われるなどの意見があった。「新規事項追加に該当しない」と判断した者からは、EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献に開示されている事項をクレームから除くことが可能であ

*411 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国：「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO)：「Guidelines for Examination Part F Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国：「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxxzjsczn/index.htm
- ・韓国：「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*412 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.8、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

り、そのような「除くクレーム」は新規事項の追加とはみなされないためなどの意見があった。「わからない」と回答した者からは、除くクレームに関しては多様な判例法が存在しており、事案の詳細によって大きく異なってくるなどの意見があった。

【回答(GBの新規事項追加の判断)】

- 6者中1者が「新規事項追加に該当する」と回答し、1者が「新規事項追加に該当しない」と回答した(残り4者は回答なし)。
- 「該当する」とする者は、本事例の除くクレームは、鉄板洗浄剤に関係する本件発明と同一の技術分野に属する先行技術から本件発明を区別することを目的としているが、英国特許法第76条(3)に規定する要件を満たしていないことを挙げている。
- 「該当しない」とする者は、一般原則として除くクレームは、新規性を回復するため又は技術的理由から特許性が排除される対象をクレームから除くために必要なもの以上を除いてはならないが、本事例では、この除くクレームとする訂正が「新たな技術的事項を導入するものでないケース」と記載されている。これが正しいものと推定すれば、上記の除くクレームは認められるであろうが、書類全体を検証しなければ確証が持てないと回答している。

【回答者 A】

【EPO】

- 新規事項追加に該当しない。
- 事例(ii)の場合、「引用発明」は、CO₃を陰イオンとして含む無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤を開示し、EPC 54条(3)の先行技術の開示の一部であるカオチンとしてNaイオンを含む具体例を示していると理解した。つまり進歩性の判断は関係ないと理解した。
- 確立されたEPO判例法(G 1/03)によれば、EPC 54条(3)の参考文献に開示されている事項をクレームから除くことが可能であり、そのような「除くクレーム」は新規事項の追加とはみなされない。
- 逆に、「引用発明」が、EPC 54条(2)による完全な事前公開文書であった場合は、この判例法では新規事項を追加するものとみなされるため、「除くクレーム」は許可されない。
- 「除くクレーム」が許可される例外は、「引用発明」が完全な先行技術文献であるにもかかわらず、「引用発明」がいわゆる「偶発的開示」である場合、すなわち、偶然による後の発明の問題であり、当業者が考慮していなかった全く異なる技術分野にあるような場合である。
- 日本での見解とは異なり、「除くクレーム」は、特定の技術的实施形態を除外しているため、いかなる場合でもある技術的特徴を有するとみなされる。

【回答者 B】

【EPO】

- わからない。
- この状況に対する回答も、事案の詳細によって大きく異なってくる。
- 除くクレームに関しては多様な判例法が存在しており、いわゆる「開示された除くクレーム」と「未開示の除くクレーム」との間で区別している。上記の状況は、いわゆる開示された除くクレーム、換言すれば、出願された当初の書類中に、クレーム発明の

一部として名書きに記載されていた、何らかの対象を除外する「除くクレーム」に該当するものと思われる。

- これに関して、拡大審判部の2件の審決と特に引用しておく。拡大審判部の最新の審決はG 1/16であり、次のような頭注が付されている。
- **G 1/16 頭注:**未開示の除くクレームの導入によって訂正されたクレームがEPC 第123条(2)に基づき認められるのか否かの検討に関して、除くクレームは、G 1/03 審決の命令のpoint 2.1 で述べた判断基準の1つを満たさなければならない。このような除くクレームの導入が、当初の出願に開示されていた対象に技術的な寄与を提供するものであってはならない。特に、進歩性の判断又は十分な開示の問題に関与するもの、又は関与する結果となるものであってはならない。除くクレームは、新規性を回復する目的、又は非技術的理由から特許性が排除される対象をクレームから除くという目的を超えて、必要以上のものを削除してはならない。
- この審決から理解されるように、この審決は拡大審判部の過去の審決、すなわちG 1/03 審決の次の頭注についても引用している。
- **頭注 G 1/03 :**
 - I. 除くクレームの導入によるクレームの訂正は、除くクレーム又はそれによってクレーム範囲から除かれる対象のいずれも、当初の出願における基礎を有していないという理由のみによって、EPC 第123条(2)に基づき拒絶してはならない。
 - II. 当初の出願で開示されていない除くクレームの認容性について判断する場合には、次の判断基準が適用される。
 - II.1. 次を目的とする除くクレームは認められる。
 - EPC 第54条(3)及び(4)に基づく技術水準に対してクレームを限定することによって新規性を回復する。
 - EPC 第54条(2)に基づく偶発的な新規性否定 (accidental anticipation) に対してクレームを限定することによって新規性を回復する。ここで偶発的な新規性否定とは、それがきわめて無関係であり、クレーム発明から乖離していることから、当業者が発明を行うときに決して考慮しなかったものと考えられる場合に該当する。
 - EPC 第52条から第57条に基づき非技術的理由によって特許性が排除される対象をクレームから除く。
 - II.2. 除くクレームは、新規性を回復する目的、又は非技術的理由から特許性が排除される対象をクレームから除くという目的を超えて、必要以上のものを削除してはならない。
 - II.3. 除くクレームが進歩性又は十分な開示要件の判断に関与する場合、又は関与する結果となった場合には、EPC 第123条(2)に違反する主題の追加となる。
 - II.4. 除くクレームを含むクレームは、EPC 第84条の明確性及び簡潔性の要件を充足しなければならない。
- 上述した判断基準はケースバイケースでチェックしなければならず、これには当初の書類全体の分析も必要となる。

[回答者 C]

[EPO]

- わからない。
- EPO の場合：確実というには程遠いが、EPO はこのような訂正を、拡大審判部のG 2/10 審決以降、認められるものとみなしているようである。この審決では、当初の出願で開示されていた対象をクレームから除くことによるクレームの訂正に関して、除

くクレームの導入後にクレームに残されている対象が、共通一般知識を使用する当業者にとって、明示的又は黙示的を問わず、当初の出願において直接かつ一義的に開示されていないければ、EPC 第 123 条(2)に違反すると判断された。本件がこの事例に該当するの否かを判断するためには、当初の出願における開示の性質及び範囲、クレームから除かれる対象の性質及び範囲、その対象と訂正後にクレームに残されている対象との関係を考慮して、個別事案の全体的な技術的状況を技術的に評価する必要がある。

【GB】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・英国の場合：一般原則として除くクレームは、新規性を回復するため、又は技術的理由から特許性が排除される対象をクレームから除くために必要なもの以上を除いてはならない。進歩性の判断若しくは十分な開示の要件に関係している又は関係するものとなった除くクレームは、対象の追加とされ、EPC 第 123 条(2)に違反する。
- ・上記の情報では、鉄板洗浄剤が、陰イオンとして CO₃ を含む無機塩を「主」成分とする旨が記載されている。しかし、これはクレームから除かれている陰イオンである。これが当業者にとって当初の出願から直接かつ一義的に引き出されるものであれば、認められるであろう。上記の情報では、この除くクレームが「新たな技術的事項を導入しない」と記載されている。これが正しいものと推定すれば、上記の除くクレームは認められるであろうが、書類全体を検証しなければ確証が持てない。

【回答者 D】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・EPO において除くクレームは、その他の訂正と同様に検討されるので、当初の出願において訂正の明確かつ一義的な基礎が存在しているの否かがテストされる。唯一のわずかな違いとして、発明の肯定的な実施態様として明細書で肯定的に特定されていた特徴を、クレームから除くことが可能となる場合がある。例えば、ある特徴が「鉄など、すべての金属」で製造可能であると出願に記載していた場合、後の訂正で鉄をクレームから除くことは認められるであろう。
- ・稀な状況では未開示の除くクレームが認められるが、これは次の状況のみに限定される。
 - ・ EPC 第 54 条(3)に基づく引用文献（すなわち先行出願であるが後に公開された欧州特許出願であって、新規性のみについて引用されたもの）から新規性を回復するため
 - ・ 偶発的な新規性否定事項（accidental anticipation）から新規性を回復するため（これが許可される可能性に関して、EPO 審査便覧では偶発的な新規性否定を次のように定義している。「クレーム発明とはまったく無関係であり乖離していることから、当業者は発明を実施する時点で決して考慮することがなかったと考えられる場合、その新規性否定事項は偶発的なものとなる」）。
 - ・ EPC 第 52 条から第 57 条に基づき非技術的な理由によって特許性が排除される対象を削除するため。例えば EPC 第 53 条(a)の要件を充足する目的で、「人間以外の（non-human）」という文言を挿入することは認められる。
- ・この事例における訂正案は、許可されないものと思われる。

【回答者 E】

【EPO】

- ・わからない。
- ・この質問に対する回答は、除くクレームが非開示の除くクレームであるのか、開示された除くクレームであるのかによって異なってくる（EPO 審査便覧 H-V, 4）。「未開示の除くクレーム（undisclosed disclaimer）」という用語は、除くクレームそれ自体又は除く対象となる事項のいずれも、当初の出願において開示されていない状況に関するものである。
- ・「開示された除くクレーム（disclosed disclaimer）」という用語は、除くクレームそれ自体又は除く対象となる事項が、当初の出願において開示されている状況に関するものである。
- ・「未開示の除くクレーム」の場合（本件では、例えば当初の出願において、陰イオンとしての CO₃ イオンを除くこと、又は陰イオンが CO₃ であることのいずれも開示していない場合）には、G 1/03 で定義された要件が適用される。詳細に説明すると、次の4つの条件を満たす場合には除くクレームが許可されるであろう。
 - 1) 除くクレームを行う適切な理由が存在すること。未開示の除くクレームは、EPC 第 54 条(3)に基づく先行技術文献（すなわち審査対象の出願の出願日前行われた欧州特許出願であって、審査対象の出願の出願日以降に公開されたもの）又は第 54 条(2)の先行技術の見地から偶発的に新規性が否定されるもの（accidental anticipation）（審査対象の先行技術とは技術的にきわめて無関係又は乖離している開示であることから、当業者は発明を実施する時点で決して考慮することがなかったと考えられるもの）に対して新規性を回復する目的、又は EPC 第 52 条に基づき特許性が排除される事項を削除する目的に限り許可される。
 - 2) 除くクレームによって必要以上のものを除かないこと。未開示の除くクレームが結果的に必要以上のものを除く場合には、許可されない。
 - 3) 除くクレームは進歩性及び十分な開示の要件に関係しないこと。除くクレームが許可されるためには、進歩性又は十分な開示の要件に影響を与えてはならない。
 - 4) 除くクレームは明確かつ簡潔であること。
- ・「開示された除くクレーム」の場合（本件では、例えば当初の出願において、陰イオンとしての CO₃、又はそれを発明から除くことが開示されている場合）には、除くクレームの導入後にクレームに残されている事項が、当初の出願において明示的又は黙示的に、直接かつ明瞭に、共通一般知識を使用する当業者に対して開示されているものであれば、許可されるであろう。

【GB】

- ・新規事項追加に該当する。
- ・この訂正は英国特許法第 76 条(3)に基づき許可されないものと判断されるであろう。除くクレームが許可される可能性に関する英国の実務は、概して EPO 拡大審判部が G 1/03、G 2/03、G 2/10、G 1/16 審決において示したアプローチに従う。当初の出願に示されていない除くクレームが許可されるのは、次の状況である。
 - a) 優先日後に公開された新規性否定事項（anticipation）に対してクレームを減縮する場合、すなわち、中間公開物（すなわち特許前の優先日の利益を享受する英国・欧州（UK）・PCT（UK）出願であって、特許の出願日／優先日後に公開されたもの）を基礎として英国特許法第 2 条(3)に基づき新規性の拒絶理由が提起された場合

- b) 当業者が決して考慮することがなかったと考えられる、無関係な技術分野における新規性否定事項（すなわち偶発的な新規性否定事項）に対してクレームを減縮する場合
- c) 人体の処置方法、又は公衆道徳に反する発明など、非技術的理由によって特許性が排除される事項に対してクレームを減縮する場合
- この事例 ii の場合、この除くクレームは、同様に鉄板洗浄剤に関係する、すなわち本件発明と同一の技術分野に属する先行技術から、本件発明を区別することを目的としている。このような除くクレームは、上述した a) から c) までの条件のいずれも満たすものと考えられず、英国では禁止されるであろう。

[回答者 F]

[EPO]

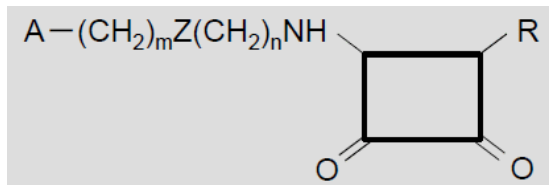
- 新規事項追加に該当する
- 先行技術を除外する目的での、除くクレームの概念は EPO 審査便覧 (H-V, 4.1) に記載されている。次の条件 1~3 のいずれかを満たす場合、除くクレームが認められる (G 1/03 参照)。
 - 1) EPC 第 54 条(3)に基づく先行技術（特許出願前に行われたが、出願後に公開された欧州特許出願）を除外することによって新規性を回復する目的での除くクレーム。
 - 2) EPC 第 54 条(2)に基づく先行技術（ここで述べる特許出願の出願日前に、書面・口頭での説明、使用又はその他の方法によって公衆の利用可能な状態に置かれたものすべて）を除外することによって新規性を回復する目的での除くクレーム。
 - 3) 非技術的理由による、EPC 第 52 条から第 57 条に基づく特許性排除事項（例えば、商業的实施が公の秩序又は道徳に反するおそれがある発明、植物又は動物品種、植物又は動物を生産するための本質的に生物学的な方法（ただしこの規定は微生物学的方法又はその生産物には適用されない）、外科的又は治療的方法による人体・動物体の処置方法、人体又は動物体に施される診断方法（ただしこの規定は、これらの方法のいずれかに使用される製品、特に物質又は組成物には適用されない）（EPC 第 53 条））を除外する目的での除くクレーム。
- したがって、先行技術（ここでは陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤を記載し、陽イオンとして Na イオンを含む具体例を示している先行技術）が第 54 条(3)に基づく先行技術であるか、この先行技術が偶発的なものであるか（本件はそれに該当しないものと思われる）、又は「陽イオンとして Na イオンを含有し、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」という実施態様が EPC 第 52 条から第 57 条に基づく特許性排除事項に該当するか、そのいずれかでなければ、この除くクレームは認められない。
- さらに、除くクレームは次の条件も満たさなければならないことに留意されたい (G 1/03 参照)。
 - 除くクレームは、希望する目的を達成するために、可能な限り限定的なものとしなければならない。
 - 除くクレームによる、進歩性に基づく文献からの回避を認めてはならない。
 - 除くクレームによる、EPC 第 123 条(2)から第 123 条(3)の「畏」の回避を認めてはならない (T 1180/05 参照)。
 - 除くクレームによる、実施不可能な実施態様の除外を認めてはならない。
 - 除くクレームによる、不十分な開示の拒絶理由の克服を認めてはならない。
 - 除くクレームは、明確かつ簡潔なものとしなければならない (T 286/06 参照)。

(3) 【事例(iii)】

マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*413*414}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



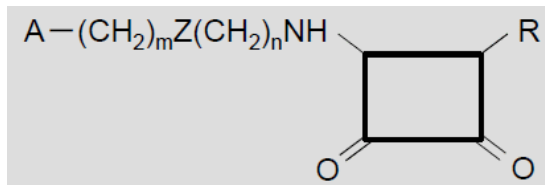
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由:訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答(EPOの新規事項追加の判断)】

- ・回答した6者が「新規事項追加に該当しない」として、見解が一致している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、当初のクレームに記載されていた複数の選択肢から1つの選択肢を削除して他の選択肢をクレーム対象に残しておくことは新規事項の追加とみなされないことが一般的であるため、マーカッシュ形式の事案は具体的な状況で判断されるがT615/95 審決など一部の事例では3つのリストから削除することによるマーカッシュ形式の保護範囲の減縮が許可されているためなどの意見があった。

^{*413} 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.10, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

^{*414} 「特許の審査基準のポイント(特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室)」P.90, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

【回答(GBの新規事項追加の判断)】

- ・回答した2者(残り4者は回答なし)が「新規事項追加に該当しない」として、見解が一致している。「新規事項追加に該当しない」と判断した主な理由として、当初明細書ではRグループがアルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキルのいずれか1つでもよいと教示しており、この訂正はクレーム範囲の減縮とみなされるものと思われるためとの意見や、「明細書において、全体的な発明概念から明確に区別される複数のサブクラスが開示されている場合には、それが訂正前の明細書に発明として区別可能な態様で存在しているのか否かを問わず、そのような下位にある1つ又は他のサブクラスに訂正することは可能と考えられる」と述べた **Palmaz' s European Patents [1999] RPC 47** 判決からみて、英国特許法第76条(3)に基づき許可されるであろうなどの意見があった。

【回答者 A】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・欧州では、この事例(iii)の訂正は認められると考える。なぜなら「リストの縮小」のみで構成されているが、残りの主題ジェネリックは残されており、特定の化合物を個別化しないためである。
- ・この事例に関連する判決は T 615/95^{*415}である。

【回答者 B】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・複数の別個の選択肢(当初からクレームされていたもの)が開示されているものと理解する。1つの選択肢を削除し、その一方で他の選択肢をクレーム対象に残しておくことは、新規事項の追加とみなされないことが一般的であり、EPCの規定によっても認められるものと考えられる。

【回答者 C】

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・EPOの場合：EPO 審査便覧(H-V, 3.3)によると、クレーム対象の一部の削除は、対応する実施態様が、例えばクレームの選択例として、又は明細書に明確に記載されていた実施態様として、当初から記載されていた場合には認められる。
- ・例：当初の出願：「充填剤として黒鉛、滑石、石綿又はシリカを含む…ポリマーブレンドXY」
- ・先行技術：「石綿を含む…ポリマーブレンドXY」
- ・限定クレーム：「充填剤として黒鉛、滑石又はシリカを含む…ポリマーブレンドXY」ただし、複数のリストから削除する訂正は一般的に認められない(T 12/81)。

【GB】

⁴¹⁵ 「T 615/95」EPO ウェブサイト内、URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t950615eu1.pdf> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・ある訂正が事項を追加するのか否かを審理するためのテストは次のとおりである (Bonzel v Intervention Ltd (No. 3) [1991] R.P.C. 553 at 574 において概要が構築され、Vector v Glatt [2008] R.P.C. 10 において Aldous 判事が是認したテストによる)。
 1. 当初の出願に明示的及び黙示的に何が開示されているのか、当業者の視点で確認する。
 2. 訂正が提示されている特許についても同様の確認を行う。
 3. 2つの開示内容を比較し、何らかの態様が追加されているのか否かを判断する。この比較は、訂正が当初の出願に明示的又は黙示的に明確かつ一義的に開示されているものでなければ、主題が追加されたという意味で厳格に行われる。
- ・簡単に言えば、訂正後の特許を見た当業者が、当初の出願から知得できなかった、発明に関する何らかの新たな事項を知ったのか否かをテストすることである。
- ・したがって、上記の事実を基礎とする場合、当初の出願では R グループが (Z、m、n グループの選択肢のいずれかと組み合わせた) アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、又はシクロアルキルのいずれか 1 つでもよいと教示していることから、新規事項追加とはされないであろう。権利化後のクレーム訂正は、範囲の減縮とみなされるものと思われる。

[回答者 D]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・EPO における新規事項追加についてのテストは、訂正が「いずれかの新規な特徴を追加している」のか否かではなく、むしろ訂正が「当初の出願から直接かつ一義的に引き出される」のか否かに関するものである。
- ・この事例における訂正は、2つの選択肢を削除することによって、いくつかの可能性についての1つのリストを減縮するものと考えられる。これは認められる訂正であろう。
- ・EPO 技術審判部の T 948/02 審決では、1つのリストを、更に短い1つのリストに減縮する場合、その結果としてリストの規模が当初のリストから小さくなることだけが相違しており、残りの化合物によって、当初の出願に開示されていなかった改良又は追加的効果が示されることが理由でなければ、そのような減縮は認められ、事項を追加するものでないと結論づけている。換言すれば、更に小さいサブリストを選び出すことは、発明の中核的部分を変更するものとされない。
- ・このような性質の訂正は、いくつかの可能性についての複数のリストに限定する場合、困難性が高まり、結果的に当初の出願に明確かつ一義的に開示されていない、残りのいくつかの特徴の特定の組み合わせとされることが多い。例えばこの事例の場合、「Z」が硫黄のみについても限定されていれば、その訂正は事項追加の拒絶理由とされる可能性がある。

[回答者 E]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・クレーム事項の一部の削除は、それに対応する実施態様が、例えばクレームにおける代替例、又は明細書に明確に記載されていた実施態様として、当初の記載内容に含まれていた場合には許可される。

- ・しかし、複数のリストからの削除は一般的に許可されない (T 12/81)。
- ・ただしマーカッシュ形式の事案は、クレーム対象が複数の化合物の1つの属グループであり、複数の化合物の複数の組成物でないことから、具体的な状況で判断される。例えば T 615/95 など一部の事例では、3つのリストから削除することによるマーカッシュ形式の保護範囲の減縮が許可されている。

【GB】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・侵害訴訟又は特許取消手続における訂正に関して、「明細書において、全体的な発明概念から明確に区別される複数のサブクラスが開示されている場合には、それが訂正前の明細書に発明として区別可能な態様で存在しているのか否かを問わず、そのような下位にある1つ又は他のサブクラスに訂正することは可能と考えられる」と述べた *Palmaz' s European Patents [1999] RPC 47* における英国裁判所の判決からみて、英国特許法第76条(3)に基づき、この訂正は許可されるであろう。

[回答者 F]

【EPO】

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・訂正前のクレーム及び明細書から、構成要素 R がアルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン又はアミノでよいことが明らかにされている。したがって構成要素 R に関するすべての実施態様は十分に説明されており、裏付けられている。したがって EPC 第123条(2)に違反する特許事項の拡張には該当しない。また、クレーム範囲も拡張されておらず (実施態様、すなわち R がハロゲン又はアミノである実施態様が削除されている)、したがって EPC 第123条(3)に違反する範囲の拡張に該当しない。

Q1-6 欧州(EPO)において、権利化後の特許権のクレームの訂正をした場合に、許されない中間概念化(Intermediate Generalisation)であって EPC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。また、権利化後の異議申立て手続の段階で、特許登録前に補正してクレームに追加した事項が新規事項追加による許されない中間概念化であると判断され、当該事項を削除する訂正をするとクレームの拡大に該当して EPC 第 123 条(3)違反となり、特許取消を免れない「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥ることがある。

- ① 権利化後の特許権のクレームの訂正が、許されない中間概念化であると指摘を受け、EPO の判断が厳しすぎると感じたことはあるか。
- ② 権利化後の異議申立て手続の段階で、「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはあるか。
- ③ EPO による中間概念化(Intermediate Generalisation)の運用に関するご意見や課題として感じていること。

【回答】

- ①6 者中 4 者が「EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことがある」との見解を述べている。
- ②6 者中 4 者が「逃れられない罠に陥って困ったことはない」とし、残り 2 者が「逃れられない罠に陥って困ったことがある」と回答している。また、相手側を「逃れられない罠」に導く対応を取ったことがあるとの回答もあった。
- ③「クライアントの意向に沿い、当初の出願を正確に裏付けているものと判断される程度まで十分に一般化した訂正を作成することである。」「出願人又は特許権者の視点から、中間概念化とされる状況を回避するため、特に望ましくは当然ながら、必要以上にクレーム範囲を制限することなく先行技術文献から区別するためには、潜在的に陥りやすい立ち位置を入念に検証し、そのように陥りやすい立ち位置及び特徴を明確に開示して特許出願書類を作成することが要求され、その特徴を当初の出願書類で別個に開示し、その他の特徴と分離不能に関連させないことが必要である。」「EPO 審査便覧・・・を基礎として中間概念化が認められるよう主張するのは困難であることが多く、主張が認められたとしても、それは例外的な状況と思われる。EPO は「属」の記載における開示に依拠することを好むことが多く、更に望ましくは、従属クレームに依拠することを好んでいる。」「審査手続において審査官は、異議申立てが行われた場合に訂正が許可されないものとみなされ、自身の業務品質評価が悪影響を受けるリスクを恐れて、中間概念化の許可にはきわめて慎重となる傾向にある。」などが挙げられている。
(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ①EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことがある。
 - ・中間概念化の拒絶理由は例外的なものではなく、特に EPO 実務を念頭に置いて作成しなかった特許出願書類の場合、よくある状況と思われる。EPO 実務が厳格であるという印象は、EPO が明示的な開示に信頼性を置くために、当業者が共通一般知識及び出願書類が読者に伝える全体的な教示内容を基礎として、その出願における

黙示的な内容を読解可能とする程度まで容易に拡張することを認めないという状況によるものである。

- ・ 不正確となるかもしれないが簡単に言えば、EPOは、明示的な開示から読解する内容を拡張する能力が低いという意味で、当業者の読解能力をいくらか低く認識しているものと思われる。

②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはない。

- ・ そのような経験はないが、相手側を逃れられない罠に導くオブジェクションを提起したことはある。これによって相手側は深刻な困難に直面したものと認識している。

③クライアントの意向に沿い、当初の出願を正確に裏付けているものと判断される程度まで十分に一般化した訂正を作成することである。このような訂正の作成は、何らかの特徴を欧州以外の法域で作成するときと予測されるものと比較して、それと同一又は類似の範囲に到達するよう望む場合、異なるアプローチを採用する必要に迫られることがある。

〔回答者 B〕

①EPOの中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことがある。

- ・ 審査手続中に補正が行われている場合には、異議申立てにおいて異議申立人がEPC第123条(2)に基づく異議理由を提起することがきわめて多い。これは中間概念化にも関係しており、認められないものとされ、最終的にEPC第123条(2)も適用されるであろう。

- ・ 当初の開示内容に関するEPOの要件のハードルがきわめて高いことが共通認識となっている。私の個人的な経験として、第一審である異議部は、第二審である技術審判部(TBA)と比較して、この要件を更に厳格に扱っているものと考えられる。

- ・ 上述した各事例は抽象的な形式での単なる例示に過ぎず、このような一般的な基礎によっては、これを異議部又は技術審判部(TBA)が認められない中間概念化とみなすのか否かを最終的に判断することはできない。組み合わせB+Cの開示からBを削除することが認められるのか否かを検討する場合には、B及びCが相互にどのように関係しているのか、例えばこれらの2つの特徴が表裏一体で連関しているのか否かについてもチェックする必要がある。

②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことがある。

- ・ この状況は、ある特徴がクレームに追加され、その特徴が最終的に当初から開示されていないものとみなされる場合、常に重大な問題となる。EPC第123条(2)では、このような特徴はクレームの一部を構成してはならないと要件付けている。しかし、この特徴を削除すれば、当然ながら保護範囲を拡張するものとなり、EPC第123条(3)の要件に違反するであろう。

- ・ したがって唯一可能と考えられるのは、この特徴が当初から開示されていなかったものであれば、それを他の特徴であって、当初から開示されており、かつ、更なる限定を明確に行うものに置き換えることであろう。

③上述したように個人的な経験として、EPOは訂正に関して最大級の厳格な実務を行う特許官庁であり、当初の書類における訂正の基礎に関する要件も最大級の厳格性を有している。

- ・ 出願人又は特許権者の視点から、中間概念化とされる状況を回避するため、特に望ましくは当然ながら、必要以上にクレーム範囲を制限することなく先行技術文献から区別するためには、潜在的に陥りやすい立ち位置を入念に検証し、そのように陥りやすい立ち位置及び特徴を明確に開示して特許出願書類を作成することが要求さ

れ、その特徴を当初の出願書類で別個に開示し、その他の特徴と分離不能に関連させないことが必要である。

- ・このように入念に作成することによって、必然的に中間概念化する状況が回避されるか、又は少なくとも一定レベルで緩和され、その後の審査又は異議手続において、中間概念化が許されるのか否かについての議論を回避できることが期待される。

[回答者 C]

- ①EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことはない。
- ②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはない。
- ③EPO 審査便覧 (H-V, 3.2.1) の説明によると、中間概念化に関して、当初開示されていた複数の特徴の組み合わせから分離した特定の特徴を抽出し、それを使用してクレーム対象の範囲を画定することは、それらの特徴間に構成上及び機能上の関連性が存在している場合に限り認められる。複数の特徴の組み合わせから抽出した 1 つの特徴によるクレームの限定が第 123 条(2)の要件を充足するのか否かを判断する場合、当初の出願内容は、そこから別個の実施態様に関する個別の特徴を組み合わせで特定の組み合わせを人為的に作り出すことができる貯蔵庫と考えるはならない。
 - ・ 特定の実施態様から 1 つの特徴を引き出してクレームに追加する場合には、次のすべての点を確立させる必要がある。
 - ・ ・ その特徴が、その実施例の他の特徴と関連していない、又は表裏一体の関係ではない。
 - ・ ・ 開示が全体として、その特徴の一般的な個別化及びそのクレームへの導入を正当化している。
 - ・ これを基礎として中間概念化が認められるよう主張するのは困難であることが多く、主張が認められたとしても、それは例外的な状況と思われる。EPO は「属」の記載における開示に依拠することを好むことが多く、更に望ましくは、従属クレームに依拠することを好んでいる。

[回答者 D]

- ①EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことがある。
 - ・ このような事例の知識はあるが、経験はない。異議手続における EPO の判断は、かなり厳格と思われることが多いが、これは一般的に、異議手続の場合、反対側で主張する当事者が存在するからである。審査中であれば、審査官は出願人が許可するように述べている主張に納得することもあり得るが、異議手続の場合、異議申立人は反対側で積極的に主張を行う。このために、審査手続と比較して、異議手続において EPO が厳格になるという印象を抱く可能性がある。
- ②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはない。
 - ・ 上述したものと同様に、このような事例についても知識はあるが、関与したことはない。このような訂正による罠から回避することは一般的に可能であるが、その結果としてのクレームは、保護範囲が極端に狭くなるかもしれない。
- ③潜在的な中間概念化が生じている可能性がある場合、その通知を受けることは、出願人にとって不当な負担を考えられる。このような性質の「許されない中間概念化」は審査官が指摘する状況もあり得るが、審査官がそれを指摘した事実を異議手続で主張しても、抗弁として認められない。

[回答者 E]

①EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことがある。

・EPO 審査便覧は中間概念化について判断基準を設けているが、EPO 審査官はきわめて厳格に明細書の文言に固執し、その文言を当業者がどのように理解するのか実際に考慮していない傾向にある。いくつかの特徴をまとめて記載したこと（「上述したいくつかの特徴を組み合わせて、又はそこから分離して、前記装置は…からなることが可能である」などの「分離化 (separations)」を行うことなく、同一文又は同一パラグラフに記載したこと）を理由として、当業者であればこれらの複数の特徴が密接に関連していると理解しないであろうと EPO が述べたことがあった。機械分野では、これらの特徴が密接に関連していないと述べている EPO を説得するよう試みる 1 つの選択肢として、それぞれの機能（技術的寄与）を特定することが挙げられる。

②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことがある。

・EPO における異議手続の 1 件では、権利化されたクレーム 1 が、審判部であれば当初の開示内容を許可されない態様で拡張するものであり EPC 第 123 条(2)違反であるとみなすような訂正を含んでいた。この訂正（補正）は特許出願の審査手続中に導入されたものであり、発明を明確化する目的で、当初のクレーム 1 のいくつかの定義の文言を再構成していた。それに加えて EPO 審査官は、EPC 規則 71(3)に基づく通知（特許の許可通知）を行う時点で、クレーム 1 の文言を更に再構成（すなわち「明確化」）していた。しかし審判部は異議手続において、これらの明確化は「逃れられない罠」とみなした。こうして審判部は特許を取り消した。過去に異議部は訂正後の態様によって本件特許を維持する判断を行っていたが、この訂正は、争点とされる特徴の解釈範囲を狭くする目的で、クレームに更なる詳細事項を追加したもので構成されていた。

・その他の事例として、当初は日本語で記載されていた、日本からの PCT 出願の欧州段階における訂正が、欧州段階移行時に提出された本文の英語版を十分に反映させていないものとみなされた。PCT 出願の日本語による本文（欧州段階出願の正文とみなされるもの）を基礎とすると、この訂正は可能であったものと考えられるが、わずかに保護範囲を拡張していたことから、EPC 第 123 条(3)違反とされた。

③EPO 審査便覧で述べているように、一部の中間概念化は許可される。しかし、それが許可されるのか否かのテストは（あるクレームからいくつかの特徴を削除するためのテストと異なり）明確に定義されていない。審査手続において審査官は、異議申立てが行われた場合に訂正が許可されないものとみなされ、自身の業務品質評価が悪影響を受けるリスクを恐れて、中間概念化の許可にはきわめて慎重となる傾向にある。

・これまで異議部はいくらか「特許に好意的」であったが、審判部はきわめて厳格である。通常であれば新規事項は当業者の「視点」で評価すべきであるが、EPO 審査官、特に審判部は、当業者が関心を抱いていることからきわめて「遠ざかって」おり、出願の文言を過剰に解釈する傾向にある。

・更なる事例については EPO 審査便覧 (H-V, 5) を参照されたい。ここでは、例示された中間概念化が許可されるケース、許可されないケースについて、その理由が更に詳細に示されている。

[回答者 F]

①EPO の中間概念化の判断が厳しすぎると感じたことはない。

- ・従属クレームと併合したお陰で異議手続中に特許の限定が可能であったが、明細書の文面から裏付けられていない新たな文言による、特許の限定は試みたことがない。また、限定手続における権利化後のクレーム訂正を請求したことがない。通常であれば、むしろ（EPOが行うほど、訂正を厳格なものとなささないことが一般的な）フランス特許庁 INPI に対して限定手続を行うであろう。
- ②「逃れられない罠(inescapable trap)」に陥って困ったことはない。
 - ・ただしこの理由に基づき、異議手続後の欧州特許の取消に成功した例がいくつかある。
- ③「中間概念化」という用語は、明細書の内容（例えば所定の実施態様、審査便覧 H-V, 3.2.1）から1つの特徴を分離することによって、その特徴を抽出することである。
 - ・このような中間概念化は、次の条件すべてを満たした場合に限り可能である。
 - a) 抽出された特徴が、その実施態様の他の特徴と密接に関連していない（T 714/00）。
 - b) その実施態様から抽出されなかった特徴が、次の「必須性テスト」（「三重テスト」とも呼ばれる）を満足させなければならない。
 - ・抽出されなかった特徴が、明細書において必須要素として表示されていない。
 - ・抽出されなかった特徴それ自体が、発明による解決が提示されている技術的課題に関して、発明の実現化のために必要不可欠ではない。
 - ・これが抽出されなかったことによって、発明のその他の特徴が常に変化するわけではない。
 - c) 抽出された特徴を分離し、それをクレームに導入することが、開示内容から正当化されている。これは、省略された各特徴それぞれが、発明の残りの部分から独立した自身の機能を有している場合に生じ得る（T 461/05）。
 - ・上述したことは、中間概念化の有効性について論じる場合に必須である。EPO がこれを認めないものとみなした場合には、上述した条件すべてを満たしていることを証明する必要がある。

Q1-7 中用権

米国では、特許付与後にクレームを訂正した場合、特許の訂正前から第三者が行っている行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害する場合に、中用権(Intervening Right)が発生する。

<米国における中用権>

- ・「絶対的中用権」：特許の訂正前に第三者が既に製造した物を、特許の訂正後に継続して使用、販売等することが認められる。
- ・「衡平法上の中用権」：特許の訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、特許の訂正後に継続することが認められることがある。

- ①貴国において、条件付きで中用権が認められることはあるか。
- ②貴国において、米国同様の中用権を認めることについての検討又は議論はあるか。

【回答(DE)】

- ①権利化後の訂正による中用権は認められない。
- ②中用権に関する議論はない。

【回答(GB)】

- ①権利化後の訂正による中用権に相当する規定はない。
- ②中用権に関する議論はない。

【回答(FR)】

- ①権利化後の訂正による中用権が認められることはない。
- ②中用権に関する議論はない。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

【DE】

- ①中用権が認められることはない。
 - ・ドイツでは権利化後の訂正による中用権は認められない。権利化後の特許保護範囲は更なる限定だけが可能であり、拡張は認められないので、何らかの行為が訂正前の特許を侵害しないが訂正後に侵害を構成するというシナリオは、ドイツ法の理論によっては発生し得ない。
- ②わからない。
 - ・知る限り、そのような議論はない。

【GB】

- ①中用権が認められることはない。
 - ・英国においてもドイツと同様に、中用権は存在しない。
- ②わからない。
 - ・知る限り、そのような議論はない。

【回答者 B】

【DE】

- ①ドイツではいわゆる先用権がドイツ特許法第12条において規定されている。第12条の規定によると、権利化された特許の効力は、その特許出願日（又は優先日）前からド

イツ域内で発明を既にも実施していた法人又は個人に適用されない。この場合の法人又は個人は自身の企業においてその発明を引き続き実施することが可能であるが、業務範囲の拡張は厳しく制限される。もっとも、これは上記の異議手続における訂正又は権利化後の限定手続に関するものではなく、これらの訂正又は限定は制限のみに関係しており、特許の拡張には関係していない。

- ・失効した特許について、例えば「権利回復」請求が認められ、その後に再び有効となった状況において、善意で行動する第三者が、特許の失効から回復までの間に発明の実施を開始していた場合には、その第三者に発明の更なる実施継続権（「Weiterbenutzungsrecht」）が発生する可能性がある。

②（上記説明を参照）

【回答者 C】

【GB】

①英国には米国の「中用権」に相当する規定が存在しておらず、このような状況が英国で発生する可能性はきわめて低い。これは、権利化後の特許を訂正する場合、特許によって与えられる保護範囲を超えてはならないからである（上記 Q1-5 の事例 1 を参照）。したがって、権利化時の特許では侵害していなかったが、その権利化された特許を訂正した結果として、第三者が特許を侵害することはあり得ない。

- ・しかし、次の 2 つの状況に関する規定は存在している。(i) ある者が、優先日前に特許侵害と思われる行為をしていた（第 64 条）。(ii) ある者が、公開された特許出願について過去には侵害していなかったが、クレーム範囲を変更して特許が権利化された後に、侵害することになった（第 69 条）。

(i) 1977 年特許法第 64 条

- ・英国において発明の優先日前に、それが権利化された場合に特許侵害を構成するであろう行為を善意でしていた者、又はその行為のための有効かつ真摯な準備を善意でしていた者は、その行為を継続する権利を有する。これは侵害に対する制定法上の抗弁の 1 つである。この行為は侵害と考えられるが、被疑侵害者は抗弁が可能となる。
- ・補正／訂正後の特許を侵害するであろう行為、又はその行為のための真摯かつ有効な準備は、特許によって保護される発明の優先日前に行われていたことが要求される。
- ・「有効かつ真摯な (effective and serious)」準備の意味は、各事案における事実問題であり、その保護範囲を推定することは困難である。必要な準備について証明する義務は使用者が負う。この用語の意味は、判例法でも検討されてきた。
- ・ *Helitune v Stewart Hughes* [1991] RPC 78 : 被告は製品の試作品を製造していたが、それを優先日の時点で販売していなかった。「有効かつ真摯な」準備の段階には到達していなかったものと判断された。
- ・ *Lubrizol v Esso* [1998] RPC 727 CA : 製品 1 バッチの輸入は無効理由となる先使用であったが、優先日までに英国において製品を製造するために行われた準備は「有効」ではないと判断された。
- ・この権利は、「その行為 (the act)」をする又は継続する権利に限定され、この意味については実務上の問題が生じる可能性がある。この権利は、おそらく 1 つの侵害行為を完了させることだけに限定されず、侵害行為が反復される場合（例えば侵害製品を反復的に製造する機械の使用）も対象となるであろう。しかしこ

の権利は、すべての侵害行為を対象としているわけではなく、潜在的な侵害行為が（製造製品を販売する黙示的な権利を伴う）製造行為であった場合、その使用者は、製造に代えてそれを輸入する資格を持たない。

- ・さらに、使用者が「その行為」に変更を加えることができる程度についても問題が生じる。Lubrizol 事件において裁判所は、この権利が、すべての製品を製造する権利、又はその他の製品に拡張する権利ではないことを明確にした。しかしこの権利は、ある者が過去にしていた行為を「実質的に」継続可能とすることを意図しており、その行為が正確に同一である必要はない。したがって、製品又は方法の本質的性質に影響を与えない方法での先使用の変更は、おそらく認められるであろうが、これは各事案に特有の事実問題と考えられる。
- ・第 64 条で規定する継続使用の権利は個人的なものであり、ライセンス許諾は認められない（第 64 条(1)）。第 64 条(2)は、先使用を継続する権利を承継人に譲渡すること、及びビジネスパートナーに先使用を認める権利を規定している。この権利は、業務過程で先使用又はその準備が行われており、その業務の部分を取得する者に譲渡が行われる場合に限定される。
- ・第 64 条で認められる権利行使の過程で、ある製品が他人に向けて処分される場合、黙示的なライセンスは、登録特許権者が処分したものとして、その他人に自動的に与えられる（第 64 条）(3)。しかしこの権利は、製品を「同じ方法で (in the same way)」取り扱うことに限定される。この用語の意味に関する判例法は存在していない。

(ii) 1977 年特許法第 69 条

- ・権利化された特許と対照的に、特許出願手続中に行われる補正は、クレーム範囲を変更し、潜在的に拡張する可能性がある。
- ・第 69 条は、特許庁が出願を公開する直前の特許出願クレームは侵害しておらず、権利化時の特許を侵害するおそれについて公開時の出願から合理的に予測されない場合、権利化後に特許権者が特許侵害を主張できる損害賠償額が制限される可能性がある旨を規定している。

②検討又は議論はない。

[回答者 D]

【GB】

①英国は歴史的に「中用権」の概念を有していない。その理由は、このような状況が権利化後のクレームの拡張のみによって発生するものであり、これが欧州又は英国の実務では認められていないからである。

②検討又は議論はない

- ・このような議論が行われているという認識はない。

[回答者 E]

【FR】

①中用権が認められることはない。

- ・EPC 第 123 条(3)において、欧州特許は与えられた保護範囲を拡張する態様で訂正してはならないと規定していることから、欧州特許制度において中用権は発生しないものと考えられる。

②検討又は議論はない。

【回答者 F】

【FR】

①中用権が認められることはない。

- ・フランス特許及び欧州特許の場合、権利化後に特許範囲を拡張することは不可能である（フランスでは知的財産法第 L 613 条 25d(4)、欧州では EPC 第 123 条 (3)）。換言すれば、クレーム訂正前に侵害者でなかった第三者が、クレーム訂正後に侵害者となることはあり得ない。実際のところ、権利化後に認められるクレーム訂正の手段は限定だけである。唯一の可能性として、限定前に侵害者であった第三者が、限定後に侵害者でなくなることは考えられる。

(注記：フランスでは「手段提供による侵害」（フランス語で「contrefaçon par fourniture de moyen」）に関する「法的不確実性」が生じる可能性がある。フランス知的財産法第 L613 条 4 の規定によると、特許権者の同意を得ずに、フランスにおいて発明を実施する許可を得ていない者に、発明の必須要素に関して発明を実施する手段を頒布又は頒布の申出をする行為は、その手段が発明の実施に適している又は実施を意図していることが明白であれば、侵害を構成する。)

- ・ここで一例として、特許がフランスで権利化され、その特許のクレーム 1 が「A 及び B からなる装置」に関するものであると想定されたい。その後、特許権者が特許範囲の限定を請求し、限定後の新クレーム 1 が「A、B 及び C からなる装置」を目的とするものになった。これは有効な限定である。しかし、第三者がフランスにおいて構成要素 C だけを販売しており、この発明の実施を目的としていることが明らかに推定される場合、限定前であればこの第三者は侵害者ではなかったが、限定後は「手段提供による侵害者」となる。知る限り、現状でこれを対象とする判例法は見当たらない。

②検討又は議論はない。

- ・知る限り、フランスにおいてそのような権利を創設する意向は見られない。

Q1-8 制度改正等の検討や議論

- ・ **【EPO】** 限定又は取消の請求(Request for limitation or revocation)
- ・ **【EPO】** 異議申立て手続(Opposition Proceedings)
- ・ **【GB】** 侵害訴訟又は特許取消手続(Infringement or Revocation proceedings)

【回答(EPO の制度について)】

- ・ EPO における特許権のクレームの訂正に関する検討や議論はない。
- ・ 2020 年 1 月 1 日に新たな審判部手続規則が施行される予定。

【回答(GB の制度について)】

- ・ GB における特許権のクレームの訂正に関する検討や議論はない。

【回答者 A】

【EPO】

- ・ EPO の限定又は異議手続に関して、そのような議論は知り得ていない。ただし 2020 年 1 月 1 日に新たな審判部手続規則が施行される予定である。

【GB】

- ・ 英国における侵害訴訟・特許取消手続での訂正に関する法律又は規則の改正について、特別な予定は知り得ていない。

[回答者 B]

【EPO】

- ・現在、EPO 又はドイツのいずれにおいても関係する改正は議論されていない。

[回答者 C]

【EPO】

- ・EPO の場合：新たな審判部手続規則が 2020 年 1 月 1 日付けで施行される。この改正では「審判請求の対象である決定を司法的な方法で検証するという審判手続の主要目的からみて、当事者による審判請求では、その請求の基礎となる決定における各請求、事実、拒絶理由、意見、証拠が対象とされる」（RPBA (2020) 第 12 条(2)）という新規定が導入されることから、審判請求人は、異議部で考慮されたクレームの訂正が更に困難になるものと予測される。

【GB】

- ・英国の場合：侵害訴訟又は特許取消手続における、権利化後の特許の訂正を求める手続を改正する計画・提案は存在していない。

[回答者 D]

- ・このような議論が行われているという認識はない。

[回答者 E]

【EPO】

- ・EPO において限定／取消手続を改正する計画は現在のところ存在していない。EPO は「単純な事案」の場合、決定までに必要な合計期間を 15 か月（異議申立て期間の終了日から起算）に短縮する目標を公表しており、それを達成するよう努力している。
- ・他方、EPO は審判部手続規則（RPBA）を改正しており、2020 年 1 月 1 日施行の予定である。改正 RPBA は審判及び異議手続に影響を与えるものと考えられる。
(<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2019/20190704.html>)

【GB】

- ・英国において侵害訴訟又は特許取消手続を改正する計画は現在のところ存在していない。

[回答者 F]

【EPO】

- ・異議手続の係属中に特許の取消又は限定請求を将来的に可能にするための議論は、現在のところ行われていないものと思われる。現在のところ、これは EPC 第 105a 条(2)の規定に違反することになる。

II. 特許の有効性判断に関する制度・運用について

Q2-1 英国、独国、仏国において、裁判所（侵害訴訟／無効訴訟／特許取消手続）での特許の有効／無効の判断は、第三者効としての効力が生じ、訴訟の当事者だけでなく第三者にもその効力が及ぶか

(1) 【GB】

- ①侵害訴訟での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力が生じるか。
- ②特許取消手続での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力が生じるか。

【回答】

①特許が無効の場合は、第三者効としての効力が生じるものと解される。一方、特許が有効の判断の場合は、第三者効としての効果が生じないものと解され、新たな理由によって再び無効を主張できる可能性があるとの見解が述べられている。

②の回答は①と同じであった。

【回答者 A】

① 【GB】 侵害訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・1977年特許法第75条は、取消（又は適切に訂正されなかった場合の取消）の命令が、各当事者ではなく、特許それ自体に影響を及ぼすと規定している。

② 【GB】 特許取消手続

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・1977年特許法第75条は、侵害訴訟と特許取消手続との間で区別していない。また1977年特許法第74条は、特に抗弁又は特許取消手続によって、同等に特許の有効性を争点とすることができると明確に規定している。

【回答者 B】

① 【GB】 侵害訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・英国においては、（ドイツと同様に）侵害訴訟と特許の有効性手続とが別個の訴訟手続で判断されず、1セットの複数手続として組み合わされる。
- ・裁判所は、以下に列挙する無効理由を含む、1977年特許法第72条のさまざまな理由に基づき、英国又は欧州特許を取り消す権能を有する。取消は「遡及効」を有しており、特許は取り消された態様によって最初から存在してなかったものとみなされる。したがって取消の判決は「対物的」判決であり、第三者を拘束する。これと対照的に、特許が有効であるという判断は、概してその訴訟当事者間のみについて有効であり、その後第三者は同一特許について取消を請求することができる（Resolution Chemicals Ltd v H. Lundbeck A/S [2013] EWCA Civ 924）。しかし、第三者がその特許を無効としなければ（すなわち有効と判断されていれば）、特許権者は実質的に損害賠償を基礎として、自身の訴訟費用を回収することができるであろう。

- ・特許法第72条(1) 本法の以下の諸規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、(特許権者を含む)何人かの申請により、次の何れか(そのみ)の理由に基づいて、その発明の特許を命令により取り消すことができる。
 - (a) 当該発明が特許可能な発明ではないこと。
 - (b) 特許が当該特許を付与される権原を有さなかった者に付与されたこと。
 - (c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分に当該発明を開示していないこと。
 - (d) 特許明細書に開示された事項が、出願時の特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第8条(3)、第12条若しくは第37条(4)に基づく新たな出願若しくは第15条(9)にいう新たな出願に特許が付与されていたときは、出願時の先の出願において開示されていた事項を越えていること。
 - (e) 特許によって付与された保護が本来許されるべきでなかった訂正により拡張されたこと。
 - ・この命令は無条件の取消とすることが可能であり、上述したいくつかの理由のうち1つが適用される場合には限定された範囲内での特許の取消命令も可能であり、又は、所定の期間内に明細書を訂正しなければ特許を取り消す旨の命令とすることもできる(第72条(4))。
- ②【GB】特許取消手続
- ・第三者効としての効力が生じる。

[回答者C]

- ①【GB】侵害訴訟
- ・第三者効としての効力が生じる。
 - ・英国実務では、特許が無効であると判断された場合、その決定によって特許は取り消される。取り消された特許は、最初から存在していなかったものとみなされ(1977年英国特許法第72条;これは1977年英国特許法第29条に基づく放棄通知の公告によって効力が生じる「放棄」から完全に区別される)、したがって取消はすべての第三者に対して効力が及ぶ(ここで使用される法律用語は「erga omnes」、すなわち「すべての者に対して(第三者効)」という意味である)。
 - ・特許が有効であると判断された場合、その決定に対して、他人が別個の無効事件において、同一の事案について手続を遂行することは禁止されない。ただし、その他人が、最初の事件の当事者とは異なることが条件とされる(ただし両者が利害関係を有していてもよい)。
- ②【GB】特許取消手続
- ・第三者効としての効力が生じる。
 - ・特許を取り消す決定によって、特許は最初から存在していなかったものとみなされ、これはすべての者に対して効力が及ぶ。有効と判断された特許に対しては、他人が更なる特許取消手続によって再び争うことができる。

[回答者D]

- ①【GB】侵害訴訟
- ・第三者効としての効力が生じる/第三者効としての効力が生じない。
 - ・「第三者効としての効力が生じる」のチェック欄に印を入れた理由:侵害訴訟において特許が無効であると判断された場合、特許は取り消され、失効する。これは誰に対しても(すなわち手続に関係する当事者以外にも)効力が及ぶ。

- ・「第三者効としての効力が生じない」のチェック欄に印を入れた理由：侵害訴訟 P において、一式の引用文献 A に対して発明が新規性及び進歩性を有するものとみなされ、特許が有効であると判断された場合、この判断は通常であれば手続 P の当事者のみに効力が及ぶ（「請求原因禁反言(cause of action estoppel)」 「争点の禁反言(issue estoppel)」 「既判力(res judicata)」）。
 - ・しかし Virgin Atlantic Airways Limited vs. Zodiac Seats US Limited ([2013] UKSC 46) における最高裁判所判決以降、侵害者が特許の有効性に異論を唱える新たな理由を発見しているが、手続 P の係属中には合理的な勤勉さをもって、その新たな理由を発見できなかったものと考えられる場合、その侵害者は特許の有効性について再び異論を唱えることが認められる可能性がある。
 - ・手続 P に関係していなかった新たな当事者は、発明の新規性／進歩性欠如の理由について新たな意見を提起することができる。
- ② 【GB】 特許取消手続
- ・第三者効としての効力が生じる／第三者効としての効力が生じない。
 - ・「第三者効としての効力が生じる」のチェック欄に印を入れた理由：特許取消手続において最終的に特許を取り消すと判断された場合、特許は失効する。これは誰に対しても（すなわち手続に関係する当事者以外にも）効力が及ぶ。
 - ・「第三者効としての効力が生じない」のチェック欄に印を入れた理由：特許取消手続 Q において、一式の引用文献 B に対して発明が新規性及び進歩性を有するものとみなされ、特許が有効であると判断された場合、この判断は通常であれば手続 Q の当事者のみに効力が及ぶ（「請求原因禁反言(cause of action estoppel)」 「争点の禁反言(issue estoppel)」 「既判力(res judicata)」）。
 - ・しかし Virgin Atlantic Airways Limited vs. Zodiac Seats US Limited ([2013] UKSC 46) における最高裁判所判決によれば、特許の有効性に異論を唱える者が、特許の有効性に異論を唱える新たな理由を発見しているが、手続 Q の係属中には合理的な勤勉さをもって、その新たな理由を発見できなかったものと考えられる場合、その侵害者（異論を唱える者）は特許の有効性について再び異論を唱えることが認められる可能性がある。
 - ・さらに、特許庁での特許取消手続において特許が有効であると判断された場合、敗者側は英国特許法第 72 条(5)に基づき、裁判所での訴訟手続において特許の有効性の問題を再び提起することができる。
 - ・手続 Q に関係していなかった新たな当事者は、発明の新規性／進歩性欠如の理由について新たな意見を提起することができる。

(2) 【DE】

- ①無効訴訟での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力が生じるか。なお、侵害訴訟では特許の有効／無効は判断されない。

【回答】

- ①特許が無効の場合は、第三者効としての効力が生じるものと解される。一方、特許が有効の判断の場合は、第三者効としての効果が生じないものと解される。

【回答者 A】

① 【DE】 無効訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・このような判決は、特許が維持された範囲のみを（遡及的に）有しているという意味で第三者に影響を及ぼし、これはすべての者の利害に関係する。
- ・このような判決は、本案が（部分的に）棄却された場合、その範囲内で第三者に影響を与えない。
- ・このような判決は確定時に原告も拘束するが、第三者が更なる無効訴訟を提起することは妨げられない。

【回答者 B】

① 【DE】 無効訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・無効訴訟の場合、無効訴訟が拒絶されなければ、特許は無効とされるか、又は一定部分が無効とされる。この判決は特許に適用されるので、有効、無効、又は一部無効の効力は、すべての第三者にも及ぶ。

【回答者 C】

① 【DE】 無効訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・特許が無効又は一部無効とされた場合には、手続当事者、更にすべての第三者に対して、無効判決が法的拘束力を有する。
- ・しかし、無効の訴えが棄却された場合、その決定は手続当事者のみに効力が及ぶ（PatG 第99条(I)、ZPO 325(I)、322(I)）。
- ・これらの状況から、原告が敗訴した場合、同一の無効理由に基づき再び無効訴訟を提起することはできないが、第三者による提起は可能である。

【回答者 D】

① 【DE】 無効訴訟

- ・第三者効としての効力が生じる。
- ・ドイツ連邦特許裁判所（GFPC）に提起した無効訴訟で原告の主張が認められた場合には、ドイツ特許法第81条(I)及び第22条に基づき、特許はすべての第三者に対して無効とされる。しかし最初の第三者が提起した無効訴訟において原告の主張が認められなかった場合、そのドイツ特許は依然として、その他の第三者による攻撃対象とされる可能性がある。
- ・これに対して、民事裁判所における侵害訴訟の枠内で、被告が特許の有効性に対して単に異論を唱えているだけであり、民事裁判所において、特許無効の主張はきわ

めて強力と思われるという見解が示された場合、その民事裁判所は、特許の有効性について GFPC が判断するまで侵害訴訟手続を中断するよう決定することができる。換言すれば民事裁判所は、被告に対して特許権を行使できないものとみなすことができる。その意味において、この場合の民事裁判所の決定は被告以外の第三者に効力が及ばない。

(3) 【FR】

- ①侵害訴訟での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力が生じるか。
- ②無効訴訟での特許の有効／無効の判断は第三者効としての効力が生じるか。

【回答】

- ①特許が無効の場合は、第三者効としての効力が生じるものと解される。一方、特許が有効の判断の場合は、第三者効としての効果が生じないものと解される。
- ②の回答は①と同じであった。

【回答者 A】

① 【FR】 侵害訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ フランス知的財産法第 L 613 条 27 によると、このような判決は「絶対的効力」を有する。すなわち、例えばドイツと同様に、このような判決は、特許が維持された範囲のみを（遡及的に）有しているという意味で第三者に影響を及ぼし、これはすべての者の利害に関係する。このような判決は、本案が（部分的に）棄却された場合、その範囲内で第三者に影響を与えない。このような判決は確定時に原告も拘束するが、第三者が更なる侵害訴訟で有効性について争うこと、又は無効訴訟を提起することは妨げられない。

② 【FR】 無効訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ 無効訴訟にも、侵害訴訟と同じ規定が準用される。

【回答者 B】

① 【FR】 侵害訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ 無効訴訟において被告は、次の 2 つの異なる方法によって特許無効を主張することができる。すなわち被告は、(i) 単純に抗弁として無効を主張すること、又は、(ii) 反訴として無効訴訟を提起することが可能である。第 1 のケースでは（これはきわめて稀である）、特許の有効／無効に関する判決は第三者に効力が及ばない。第 2 のケースが最も一般的であり、判決は次の効果を有する。
 - ・ ・ 特許の無効が宣言された場合には、第三者に効力が及ぶ。
 - ・ ・ 特許の無効請求が拒絶された場合には第三者に効力が及ばない。
- ・ したがって第三者は、同一特許に対して新たな無効訴訟を提起することができる。しかし、第三者が提出した事実及び主張が同一であれば、裁判所が異なる判断をする可能性は低い。
- ・ 関係規定：フランス知的財産法第 L 613 条 27 第 1 パラグラフ：「特許を取り消す判決は、第三者による異議申立てに従うことを条件として、絶対的な効力を有する」

と規定している。さらに、フランス知的財産法第 L 613 条 25 及び第 L 614 条 12。フランス民事訴訟法第 73 条以降及び第 480 条。

② 【FR】 無効訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ 無効訴訟の場合、判決は次の効果を有する。
 - ・ 特許の無効が宣言された場合には、第三者に効力が及ぶ。
 - ・ 特許の無効請求が拒絶された場合には第三者に効力が及ばない（上述したものと同様）。
- ・ 対応する関係規定：上述したものと同様である。

[回答者 C]

① 【FR】 侵害訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ フランス知的財産法第 L 613 条 27 は「特許を取り消す決定は絶対的な効力を有する」と規定している。この結果、侵害訴訟手続における特許の有効／無効の判断は、各第三者に完全に効力が及ぶ（すなわち、特許が完全に無効とされた場合には、第三者に対して特許権を主張することが不可能となるが、その反対に特許が維持された場合、各第三者は特許の有効性に異論を唱える権利を維持する）。
- ・ この一般原則は、きわめて特殊な状況、すなわち（特許の有効性に異論を唱える）被告の反訴について時効が成立している場合（すなわち被告が特許の存在を知った又は知っていたものと考えられる時点から 5 年以上経過した後に反訴が行われた場合）において例外となる。この場合、被告は反訴として特許の有効性について争うことは認められなくなるが、例外として、引き続き特許の有効性については争うことができる（この例外的な無効手続には、時効が適用されない）。しかしこの場合、裁判所は特許の有効性について判断せず、発明が特許されないものとみなした場合には、被告に対抗する根拠として特許を主張できないと判断するであろう。したがって、このようなきわめて特殊な状況における判決は、第三者に効力が及ばない（ただし各第三者は、特許の有効性について争うために、被告の主張を援用することができる）。
- ・ この特殊な状況は、2019 年 5 月 22 日の法律 No.2019-486 で無効訴訟及び請求に時効が適用されない旨が規定された（すなわち無効を主張する反訴には、時効が適用されないものとみなされるようになった）ことによって修正され、今後は発生しないものと考えられる。この新规定は、2019 年 5 月 24 日の時点で時効が成立していない無効訴訟及び請求に適用される。

② 【FR】 無効訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ フランス知的財産法第 L613 条 27 は「特許を取り消す決定は絶対的な効力を有する」と規定している。この結果、無効訴訟における特許の有効／無効の判断は、各第三者に完全に効力が及ぶ（すなわち、特許が完全に無効とされた場合には、第三者に対して特許権を主張することが不可能となる）。
- ・ 例外的に特許の有効性について争う可能性は、被告（特許権者）が反訴を提起しない限り、無効訴訟では存在しないのが一般的である。反訴の場合、（特許の有効性について争う）請求人（特許権者）の主請求について時効が成立している場合（すなわち、被告が特許の存在を知った又は知っていたものと考えられる時点から 5 年以上経過した後に主請求が行われた場合）、請求人は主請求としては特許の有効性に

いて争うことが認められなくなるが、侵害訴訟の反訴における例外として、引き続き特許の有効性については争うことができる（この例外的な無効手続には、時効が適用されない）。しかしこの場合、裁判所は特許の有効性について判断せず、発明が特許されないものとみなした場合には、請求人に対抗する根拠として特許を主張できないと判断するであろう。

- ・したがって、このようなきわめて特殊な状況における判決は、第三者に効力が及ばない（ただし各第三者は、特許の有効性について争うために、被告の主張を援用することができる）。この特殊な状況は、2019年5月22日の法律 No.2019-486 で無効訴訟及び請求に時効が適用されない旨が規定された（すなわち無効訴訟には、時効が適用されないものとみなされるようになった）ことによって修正され、今後は発生しないものと考えられる。この新规定は、2019年5月24日の時点で時効が成立していない無効訴訟に適用される。

[回答者 D]

① 【FR】 侵害訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ 無効とする判断の場合：
 - ・ 特許取消は、絶対的効力（すべての人に対する）を有する（知的財産法第 L 613 条 27）。また取消は、特許について遡及効を有する（法律行為無効の一般原則）。この場合、特許に付与された権利は最初から存在しなかったものとみなされる（「無効とされたものは、最初から存在しなかったものとみなされる原則」：破毀院、2005年6月22日；「特許の取消は、特許出願日においてそれがすべて失われた結果となる」：破毀院、2007年6月12日）。この絶対的効力によって、特許無効は第三者に対しても効力が及ぶ。
- ・ 有効とする判断の場合：
 - ・ 特許無効の請求を拒絶する判断は、絶対的効力を有していない（破毀院、1987年5月5日）。しかし、クレーム、各当事者、理由の3つが同一である場合には、既判力（フランス語で「*autorité de la chose jugée*」）に基づき、原告は特許取消を主張することができない（民法第 1355 条）。
 - ・ 特許無効の請求を拒絶する判断は絶対的効力を持たないことから、引き続き次のいずれかの可能性が存在する。
 - 1) 第三者が同一の原因／理由に基づき特許取消を請求すること、又は、
 - 2) 同一当事者が、新たな理由又は原因に基づき特許取消を請求すること（破毀院（商事）、1980年3月10日）。なお「無効理由（*ground of invalidity*）」又は「原因（*cause*）」とは、不十分な説明、進歩性…などを意味する（パリ控訴院、1996年5月7日）。

② 【FR】 無効訴訟

- ・ 第三者効としての効力が生じる。
- ・ 特許取消は絶対的効力（すべての人に対する）を有する（知的財産法第 L 613 条 27）。

Q2-2 英国、独国、仏国において、裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁（イギリス知的財産庁：UKIPO、ドイツ特許商標庁：DPMA、フランス産業財産庁：INPI、欧州特許庁：EPO）との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止するために裁判所又は知財庁の手続を中止したりする等の仕組み

(1) 【GB】

英国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁(UKIPO, EPO)との間で相互通知等をする仕組みについて、英国特許法第 74(7)、第 82 条(7) に規定があると認識しているが、正しいか。

【回答】

裁判所と知財庁(UKIPO, EPO)との間で相互通知等をする仕組みは、3 者がない旨の回答をし、1 者がある旨の回答をしている。ただし、ある旨の回答をした者が挙げているのは「裁判所の許可がなければ UKIPO 長官に対する手続を開始することができない」ことであり、裁判所と知財庁(UKIPO, EPO)が組織的に相互通知等をしていることではない。したがって、裁判所と知財庁(UKIPO, EPO)は組織的な相互通知はしていないものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・ 正しくない。
- ・ 上記の規定部分は裁判所と知財庁との間で相互通知することに関するものではない。むしろ第 74 条(7)は、関係する訴訟と同一の特許について特許庁で手続が開始される前に、その訴訟について審理している裁判所から（各当事者が）許可を求めることを要求する規定である。第 82 条(7)は他の EU 裁判所において開始された手続に関する規定であり、裁判所と特許庁との間の相互通知に関するものではない。
- ・ 実務上、各当事者は裁判所の命令に従い、関係する通知を実行する。

【回答者 B】

- ・ 正しい。
- ・ 特許の有効性が争点とされる裁判所での手続が係属中の場合には、1977 年特許法第 74 条(7)に基づき、裁判所の許可がなければ UKIPO 長官に対する手続を開始することができない。
- ・ CPR 実務指令 63、パラグラフ 14.1 に基づき、UKIPO 登録簿における特許の有効性に影響を与える命令を裁判所が行う場合、命令で有利な立場となった当事者は、14 日以内に命令の写しを UKIPO 長官に送達しなければならない。
- ・ 1977 年特許法第 82 条は、欧州特許の権利化前の資格に関する紛争を扱うものであり、有効性判断に関するものではない。第 82 条(7)は、資格の問題に関する手続が英国以外の EPC 締約国において提起された後に、英国裁判所又は UKIPO において手続が開始された状況を特別に扱う規定である。この場合、(状況に応じて)裁判所又は UKIPO は、当該他の国の管轄当局が次のいずれかの判断を行うまで、手続を中断しなければならない。

(1) 管轄権を拒否する決定を行い、その決定に対する不服申立てが行われず、又は不服申立て期間が終了した。

(2) 裁判所又は長官が認可を拒否する決定を行った。

なお特許の訂正を求める手続に関しては、CPR 63.10(3)に基づき、申請通知をUKIPO 長官に送達しなければならず、CPR 63.10(8)に基づき、裁判所の命令を7日以内に長官に送達しなければならない。

- ・1977年特許法第77条(4)及び(4A)は、EPCの規定による欧州(UK)特許の訂正及び取消について規定しており、このような訂正/取消は1977年特許法に基づき行われているものとみなされる。EPOが英国裁判所に通知する要件は存在しない。EPOの決定は、1977年特許法に基づき行われたものとして、直後に効力が発生する。

[回答者C]

- ・正しくない。
- ・英国実務では、UKIPOと英国裁判所とで同時に手続が発生することはない。裁判所での手続が終結しても、その手続の結果を裁判所がUKIPOに自動的に通知する義務は存在しない(ただし実務上、両者はそれを実行するであろう)。手続に関して裁判所及びUKIPOに通知するのは関係当事者の責任であり、特に裁判所の手続で勝訴した者は、手続の結果をUKIPOに通知することが要求される(民事手続規則63 PD 14.1「裁判所の命令が登録簿記載事項の有効性に影響を与える場合、命令で有利な立場となった当事者は、その命令の写しを14日以内に長官に送達しなければならない」)。なお、これは勝者側の当事者が負う義務であり、裁判所が行うものではない。
- ・補完しておくとして、民事手続規則63 PD 14.2の規定では、1件の命令が複数の当事者にとって有利なものとなる場合、裁判所はいずれの当事者が長官に通知するか指示する(「(特許)長官/Comptroller」はUKIPOの長の法的称号であり、1977年特許法に基づきUKIPOにおける特許事案についての制定法上の責任者である)。その後、UKIPOは、この命令を(1977年特許法(第32条)^{*416}及び2007年特許規則(第4部)^{*417}の規定によってUKIPOが保管する)特許登録簿に記録する。
- ・権利化後にEPOが行った決定は、自動的にUKIPOに送付される。しかし、権利化後にUKIPO又は英国裁判所が行った決定は、EPOの主登録簿に記録されない。EPO登録簿は実際のところ、国内官庁からEPOの利用のために提供している、国内での権利化後の段階における欧州特許書類に関する公式な書誌データ及び法的地位データを表示する国内登録簿を有している。ただしこの登録簿は、関係する国内官庁からEPOの非公式な利用のために提供した情報について単に報告しているだけであり、参考用のみで使用され、そこに表示されている情報は法的拘束力を持たないものとみなされる。

[回答者D]

- ・正しくない。

⁴¹⁶ 「The Patents Act 1977 (as amended), Section 32」、URL: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-32-property-in-patents-and-applications-and-registration-register-of-patents-etc> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴¹⁷ 「The Patents Rules 2007 and Patents (Fees) Rules 2007, Part4」、URL: <https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-rules-2007-and-patents-fees-rules-2007> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- ・ 第74条(7)及び第82条(7)それ自体は、裁判所が有効性判断について特許庁に通知する制度を設定していない。
- ・ しかし次が挙げられる。
 - i) 第74条(7)は、裁判所で訴訟手続が係属中、（裁判所が同意しない限り）特許庁における手続を開始できないと規定している。
 - ii) 裁判所における訴訟手続において一方の当事者が、それが認められた場合には特許庁の登録簿に影響を及ぼすであろう申立てを行った場合、例えば侵害者が特許の取消を請求した場合、その申立てを行った当事者は特許庁に通知しなければならない（民事手続規則63.14(3)）。
 - iii) 例えば裁判所が特許を取り消す決定を行うなど、裁判所が特許の有効性に関して特許庁の登録簿に影響を及ぼす判断を行った場合、その裁判所の決定によって利益を受ける訴訟当事者は、決定について特許庁に通知しなければならない（民事手続規則63の実務指示パラグラフ14.1；UKIPO訴訟マニュアルpoint 23.14から23.15）。
 - iv) UKIPOにおける取消手続において、特許庁職員はEPO登録簿をチェックし、EPOにおいて中心的な限定手続が行われていないことを確認する。中心的な限定手続が行われている場合、UKIPOは取消手続の中断を決定することができる（UKIPO訴訟マニュアル第14章、point 14.30）。
 - v) UKIPOにおいて取消手続が係属中の場合、裁判所における手続当事者は、a) 特許権者が同意した場合、又は、b) 裁判所が有効性の問題について判断すべきであると特許庁が書面で証明した場合、のいずれかに該当しない限り、裁判所での訴訟において特許の取消を求めることができない（英国特許法第72条(7)）。

(2) 【DE】

ドイツの裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁(DPMA, EPO)との間で相互通知する等の仕組みについて、ドイツ特許法第73条(3)、76条、77条、79条(3)、81条(2)に規定があると認識しているが、正しいか。

【回答】

実務上「DPMA及び裁判所は互いに通信を行い、ファイルを交換する。」「ドイツ特許商標庁は、無効訴訟の結果(例えば特許が取り消された旨)についてドイツ連邦特許裁判所から通知を受ける。」ことなどはあるが、「ドイツの裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁(DPMA, EPO)との間で相互通知する等の仕組み」が日常的に組織的に行われてはいないものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・正しくない。
- ・ここでは最初に、DPMAとEPOとの間で区別する必要がある。ドイツ特許法第81条(2)によると、(欧州特許の場合にはEPO、又はドイツ特許の場合にはDPMAに対する)異議手続が終結していない又は依然として可能である限り(異議申立ては特許付与から9か月間可能)、無効訴訟は認められない。したがって、特許の有効性に関する知財庁及びドイツ裁判所それぞれの判断は常に連続的なものとなる。過去の異議手続で一部又は全体が維持された特許について、ドイツ裁判所は更なる限定又は取消だけが可能であり、それを拡張することはできない。
- ・ドイツ裁判所が欧州特許のドイツ部分の取消又は限定を行う場合、EPOは一般的に通知を受けない。しかしDPMAは通知を受ける。これは国内異議手続については特許法第61条(3)及び(4)に従い、国内限定手続については第64条(3)に従うものであり、いずれも、この場合に訂正後の特許明細書を公開しなければならないと規定している。国内取消手続(無効手続)に関して、特許法に明確な規定は存在していない。しかしDPMAは、この場合についても異議/限定と同様に扱い、特許が最終的に訂正後の態様で維持された場合には、新たな特許明細書(又はクレームだけが訂正された場合には、そのうちクレーム部分の1ページ又は2ページ)を公開する。この公開は「CS公開」と呼ばれている。

[回答者 B]

- ・正しくない。
- ・上記の各条文は、該当する質問に関するドイツ特許法の各規定に対応していないものと思われる。
- ・ただし、例えばEPO若しくはドイツ特許商標庁における異議手続、又はドイツ連邦特許裁判所(FPC)における無効訴訟などにおいて、権利化後の有効又は無効の判断が示された場合、その結果は公衆の利用可能な状態に置かれ、EPO又はドイツ特許商標庁それぞれの対応する登録簿に記載されるので、特に当然ながら他の裁判所など、誰でもすべての情報を利用することができる。

[回答者 C]

- ・正しい。

- ・概略を述べると、連邦特許裁判所（FPC）はドイツ特許商標庁（DPMA）の決定に対する上訴審を扱う。例えば DPMA の異議決定に対する不服申立ては最初に（再び）DPMA の同一法的主体が見直さなければならず、その後に DPMA が自身の決定を維持する場合には、FPC に附託される（PatG 第 73 条(III)）。DPMA 及び裁判所は互いに通信を行い、ファイルを交換する。
- ・DPMA における異議手続が係属中の場合、並行的な無効訴訟は認められない（PatG 第 81 条(II)）。これも DPMA と FPC との間の相互活動、すなわち手続の現在状況に関する通信を前提としている。
- ・さらに、例えば無効申請が行われた場合、特許が無効となった又は限定された場合などについても、FPC と DPMA との間で通信が行われる。特許の無効又は限定は DPMA が保管する登録簿に記録される（PatG 第 30 条）。

[回答者 D]

- ・正しくない。
- ・ここで挙げられた各規定は、むしろ法的枠組みのその他の側面に関するものである。ドイツ特許法第 81 条(2)は、異議手続が係属していない場合に限り無効訴訟が認められると単に定めているだけであり、それにはドイツ連邦特許裁判所と特許庁との間で通知が必要になるであろうということである。
- ・しかし実務上、そのような通知が各当事者からドイツ連邦特許裁判所に提供されるのが一般的である。
- ・ただしドイツ特許商標庁は、無効訴訟の結果（例えば特許が取り消された旨）についてドイツ連邦特許裁判所から通知を受ける。
- ・また 1981 年 6 月 29 日以降、ドイツ特許商標庁と EPO との間に行政協力関係が結ばれているが、これは法的拘束力を持たない。

(3) 【FR】

仏国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁(INPI, EPO)との間で相互通知をする等の仕組みはあるか。

【回答】

「裁判所登録官自身が通知を送付する前に、手続当事者が INPI に判決を送付する状況の方が多い。」や「判決では公告手段として、裁判所の決定が確定した後に、最も勤勉な当事者の請求に基づきこの決定をフランス特許庁に登録するよう命じることによって、この規定を実施することが一般的である。」の見解から、実務上、一定程度の相互通知の仕組みがあるものと解される。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

①時期的な側面：

(1) フランス国内特許と、欧州特許に対応するフランス部分とが存在しており、(有効性に関する対抗策を伴い又は伴わずに) 侵害訴訟が提起された場合：フランス知的財産法第 L 614 条 13 を伴う第 L 614 条 15 の規定によって、EPO 手続の結論が示される(特許付与後に異議申立てが行われず 9 か月が経過する、又は異議手続が確定する)まで、侵害訴訟の手続は自動的に中断される。EPO 手続の結論が示された時点で欧州特許が(権利化時の態様又は更なる限定後の態様で)引き続き存在する場合、フランス国内特許は、確定時の欧州特許によって引き続き権利対象とされる範囲について、効力を失う。いずれにしても、EPO 及びフランス裁判所それぞれの判断は常に連続的なものとなる。過去の異議手続で一部又は全体が維持された欧州特許について、フランス裁判所は更なる限定又は取消だけが可能であり、それを拡張することはできない。同様にフランス裁判所は、EPO 手続の終結時に引き続き効力を有しているフランス特許の残存可能な部分について、更なる限定又は取消だけが可能であり、それを拡張することはできない。

(2) 欧州特許のフランス部分だけが存在しており、(有効性に関する対抗策を伴い又は伴わずに) 侵害訴訟が提起された場合：フランス民事訴訟法第 377 条の規定によって、EPO に対する並行的な異議手続の結論が示されるまで、侵害訴訟の手続を中断することができる。この手続中断の可能性を利用するためには、当事者の少なくとも一方が請求する。当事者間で同意が得られなければ、裁判所は各当事者の申立書又はその他の公衆異論手続(public adversarial proceedings)における提出書面に照らして、手続の中断について判断する。裁判所は特に、異議手続で異議が認められる可能性、手続の進捗状況、各当事者の利益バランス、又は中断が認められ、合理的な期間内に侵害の主張に対して判断が示されない場合に生じる可能性がある損害について考慮する。

(3) フランス国内特許及び/又は欧州特許のフランス部分が存在しており、無効訴訟が提起された場合：フランスにおいてこの状況が生じることはきわめて稀であるが、理論上は上述したパラグラフ(2)の規定が準用される。

②通知に関する側面：

- ・フランス裁判所がフランス国内特許及び/又は欧州特許のフランス部分の取消又は限定を行う場合、EPO は一般的に通知を受けない。しかし INPI は通知を受ける。これは(フランス国内特許に関して)フランス知的財産法第 L613 条 27、(欧

州特許のフランス部分に関して) 第 L614 条 14 に従うものであり、いずれもこの場合、特許の訂正又は取消の判決をフランス国内特許登録簿 (フランス語で「RNB」) で公告しなければならないと規定している。

[回答者 B]

- 相互通知をする等の仕組みがある。
- 裁判所が権利化後の特許の有効性について判断した場合、裁判所登録官はその判決を INPI に通知する。この通知は一般的に、判決の確定から数か月後に行われる。裁判所登録官自身が通知を送付する前に、手続当事者が INPI に判決を送付する状況のほうが多い。INPI が判決の情報を受けると、それに対応してフランス登録簿が更新される。
- 関係規定：フランス知的財産法第 L613 条 27 第 2 パラグラフ：「確定判決は、国内特許登録簿に記入するために、国立産業財産機関長官に通知される」と規定している。

[回答者 C]

- 相互通知をする等の仕組みはない。
- フランス知的財産法第 L613 条 27 は「既判力のある決定は、国内特許登録簿に登録するためにフランス特許庁長官に通知される」と規定している。判決では公告手段として、裁判所の決定が確定した後に、最も勤勉な当事者の請求に基づきこの決定をフランス特許庁に登録するよう命じることによって、この規定を実施することが一般的である。したがって実務上、裁判所とフランス特許庁との間で相互通知する仕組みは存在しないが、各当事者は裁判所の決定についてフランス特許庁に通知し、特許登録簿に登録させることができる。

[回答者 D]

- 相互通知をする等の仕組みはない。
- 異議手続において EPO が特許を取り消した場合、その決定は INPI に通知される。その後、欧州特許は存在しなくなり、したがって欧州特許のフランス部分も存在しなくなる。
- フランス裁判所が欧州特許のフランス部分を無効とした場合、この無効は、この欧州特許が有効であるその他の国に影響を与えない。この決定を EPO に通知するのか当所では知り得ていないが、欧州特許登録簿はアップデートされるであろう。

Q2-3 英国、独国、仏国において、裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例（有効と無効で判断が別れた等）を知っているか。

(1) 【GB】

- ① 【特許侵害訴訟における対抗手段】 ・ 無効確認の反訴可、・ 無効の抗弁可
- ② 【侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段】 ・ 特許取消手続

【回答】

複数の事件が、判断が異なるなどの例として挙げられた。

[回答者 A]

- ①特許侵害訴訟における対抗手段
 - ・ 齟齬が生じた事例はない。
 - ・ 手続上の制限、及び利用可能な救済策のために、特許庁において特許が訴訟対象とされた事例はきわめて少ないが、特許庁から高等法院に不服申立てのルートは存在している。特許審査マニュアル（Section 97: Appeals from the comptroller）⁴¹⁸のウェブサイトを参照されたい。
- ②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段
 - ・ 齟齬が生じた事例はない。

[回答者 B]

- ①特許侵害訴訟における対抗手段
 - ・ 齟齬が生じた事例がある。
 - ・ なお取消手続は、UKIPO 又は英国裁判所（知的財産企業裁判所（IPEC）若しくは特許裁判所）のいずれにおいても提起可能である（1977年特許法第72条）。UKIPO 長官の決定に対しては、特許裁判所に上訴することができる（CPR 63.16(2)）。
 - ・ この質問に関して、欧州（UK）特許の取消に関する手続を重点的に述べる。英国裁判所と EPO（異議部／審判部）との間で、欧州（UK）特許の有効性判断に齟齬が生じた事例は多数存在しており、以下、その例を説明する。英国裁判所の判決は英国のみに効力が及ぶが、その一方で EPO の決定は特許が権利化されたすべての国について効力が及ぶ。一般的に英国裁判所は、審判部から確定審決を取得するのに時間を要することから（一般的に約3年から4年）、EPO における異議手続の結果が未定の間、英国の取消手続を中断しない。
 - ・ Virgin Atlantic v Premium Aircraft 事件では、有効性に関する判断が英国裁判所と EPO との間で異なるものとなった。英国高等法院は欧州（UK）特許が有効であるが侵害を構成しないと判断した（[2009] EWHC 26 (Pat)）。その後控訴院（CoA）は侵害に関する裁判官の判断を破棄した（[2009] EWCA Civ 1062）。その一方で、EPO には異議手続が係属していた。異議部は特許を訂正後の態様で維持したが、その決定が行われたのは、英国における事実審の後であるが控訴院で

⁴¹⁸ 「Manual of Patent Practice, Section 97」、URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-97-appeals-from-the-comptroller> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

の審理前であった。異議部の決定に対して審判が請求され、控訴院が判決を言い渡す時点では、審判部の審決待ちの状態であった。審判部は補正後の態様で特許を維持したが、侵害が主張されていたクレームはすべて削除されていた。

- ・本件は最終的に英国最高裁判所（UKSC）に上訴されたが（[2013] UKSC 46）、欧州特許の有効性の判断に関する並行的な法域システムから生じる問題を浮き彫りにするものとして注目される。英国最高裁判所は、（英国又は欧州を問わず）特許が有効であり侵害を構成すると英国裁判所から判決が下されており、その後に特許が（英国又は EPO を問わず）遡及的に取消又は訂正とされている場合、被告は（Premium Aircraft が、現在では無効とされているクレームを侵害していると判断された第一審判決後に生じた）損害賠償の主張に対して、取消又は訂正に依拠する資格を有する。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・齟齬が生じた事例がある。上記参照。

[回答者 C]

①特許侵害訴訟における対抗手段

- ・齟齬が生じた事例がある。
- ・UKIPO において侵害又は特許取消手続が行われることはほとんど一般的といえず、UKIPO と英国裁判所とで同一特許について異なる判断に至ることはほとんどあり得ない。
- ・英国裁判所と EPO との間で、特許の有効性について異なる結論に至ることは多い。このような状況が数多く発生するのは、英国法に基づき、EPO における異議又は審判手続が係属中であっても、英国裁判所は侵害又は無効に関する事案を審理することが認められているからである。EPO における審判手続は長期化する可能性があるため、EPO が審判事件の審理を終える前に英国裁判所が判決を下すことも多い。
- ・これによる問題も生じている。すなわち、被告が敗訴して特許侵害と判断され、有効性に対する異論も認められなかったが、その後に特許の取消又は訂正が行われ、侵害を構成しないものと判断された場合、その被告は依然として損害賠償を支払わなければならないのであろうか。これは近年の事例では、*Virgin v. Zodiac*, [2013] UKSC 46 ^{*419}で審理されており、欧州特許 No. 1495908 に関するものであった。Virgin は特許侵害事件で被告に勝訴したが、損害賠償額が算定される前に、EPO 審判部における手続で特許が限定され、侵害と判断されていたクレームが削除された。それまでの判例法によると、（英国特許法第 75 条(3) ^{*420}及び第 27 条(3) ^{*421}に基づく遡及効を有する権利化後の訂正については、限定又は権利化後の訂正の第三者効の例外として）既判力の原則に基づき、被告はこの状況においても依然として損害賠償を支払わなければならない。しかし最高裁判所は、先例である判決から逸

⁴¹⁹ 参考 URL: <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/46.html> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴²⁰ 参考 URL: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-75-general-provisions-as-to-amendment-of-patents-and-applications-amendment-of-patent-in-infringement-or-revocation-proceedings> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴²¹ 参考 URL: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-27-provisions-as-to-patents-after-grant-general-power-to-amend-specification-after-grant> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

脱して、被告は特許について後に行われた訂正に依拠することが可能であり、したがって損害賠償の支払は要求されなくなったと判断した。

- この判決後、英国控訴院の *IPCom v HTC (2013) [IPCom v HTC Europe [2013] EWCA Civ 1496]* *422では、このような事案に関する英国のガイダンスが変更され、EPOにおける審判手続が係属中であれば、その結果が示されるまで英国の侵害事件の審理を中断することが普通のアプローチであり、それによって異なる結果が生じる状況を回避することが示された。現在の英国ガイドラインでは、他の要因が存在する場合、英国での手続を中断することが原則的な選択肢であり、手続の中断許可に反対する当事者が、その中断を許可してはならない旨を証明しなければならないと述べている。さらに、改正された EPO 特許審判部規則には、例えば国内裁判所の要求に基づき、審判手続を早期化させる規定が含まれている。これは各決定間の齟齬を防止するための支援になるものと考えられるが、この問題は依然として、折に触れて発生するであろう。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- 齟齬が生じた事例がある。
- 最初に英国裁判所と EPO との間で齟齬が生じた近年の重要な事例として、*Eli Lilly and Co (“Eli Lilly”) v Human Genome Sciences, Inc (“HGS”)* における取消訴訟が挙げられる。権利化された特許 EP 0939804 (特許権者は HGS) に対する Eli Lilly の異議申立てが認められ、異議部は 2008 年 6 月に特許を取り消した。この決定後間もなくして、英国裁判所も特許を無効と判断し ([2008] EWHC 1903 (Pat)) *423、2008 年 7 月に英国において特許が取り消された。2009 年 10 月、EPO 技術審判部は異議部の決定を破棄し、特許は有効であると判断した。この時点で、明確な意見の相違が存在していた。すなわち英国高等法院は特許が無効であると判断しており、英国の法域において特許を取り消していたが、その一方で EPO 技術審判部は、特許が有効であると判断していた (T 0018/09)。HGS は特許を無効としていた英国裁判所の判決に対して控訴し、特に (この時点までに特許を有効と判断していた) EPO 技術審判部の審決を証拠として引用した。英国控訴院はこの控訴を棄却し ([2010] EWCA Civ 33, [2010] RPC 14) *424、EPO は異なる判断をしているが、控訴院は高等法院の判断に同意すると述べた。しかし、最高裁判所に更に控訴した結果、この判決は最終的に破棄された。最高裁判所は EPO 審判部の理由書に従うことを選択し、特許は有効であると判断した。Neuberger 卿は自身の判決で次のように述べている。
- 「…しかし、すべての事案において、当然ながら EPO 及び各国内裁判所は、EPC に含まれている原則を適用する。これらのすべての法廷が EPC の規定を同様に解釈することは、原則として明らかに適切であり、実務上きわめて望ましい」 ([2011] UKSC 51, paragraph 83) *425。

[回答者 D]

①特許侵害訴訟における対抗手段

- 齟齬が生じた事例がある。

⁴²² 参考 URL: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1496.html> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 24 日]

⁴²³ 参考 URL: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/1903.html> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 24 日]

⁴²⁴ 参考 URL: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/33.html> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 24 日]

⁴²⁵ 参考 URL: <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2011/51.html> [最終アクセス日: 2019 年 12 月 24 日]

- ・（特許庁における取消手続で特許が有効と判断された場合）英国特許法第72条(5)に基づき敗者側は、特許権侵害に対する抗弁としての訴訟を含めて、有効性の問題について再び裁判所での訴訟手続を提起できることから、これは原則として実際に起こり得ることである。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ 特許の有効性に関する知財庁の判断に対しては裁判所に訴訟を提起可能であり、当然ながら、裁判所は知財庁と異なる判断を行うこともある（例えば *Symbian Ltd. v. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (08 October 2008)における控訴院判決参照）^{*426}。

(2) 【DE】

- ① 【侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段】 ・ 無効訴訟
（侵害訴訟における対抗手段はない）

【回答】

複数の事件が、判断が異なるなどの例として挙げられた。

【回答者 A】

①侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ 特許侵害訴訟において抗弁として無効を主張すると、並行する無効又は異議手続の結論が示されるまで、訴訟手続が中断される可能性がある。しかし、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許を無効化又は限定することができない。

【回答者 B】

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ 特許権者から提訴された場合には、次の方法によって特許の有効性について争うことができる。
- ・ ・ 異議申立て：異議申立て期間が終了していない場合。第一審はドイツ特許商標庁、第二審は連邦特許裁判所である。
- ・ ・ 又は、無効訴訟：ドイツ特許又は欧州特許のドイツ部分について、ドイツ連邦特許裁判所（FPC）に提起する。第二審は連邦司法裁判所である。

【回答者 C】

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例はない。
- ・ ドイツは分岐型制度、すなわち侵害訴訟と特許無効手続とを異なる裁判所で審理する制度を有している。被告が連邦特許裁判所（FPC）に無効訴訟を提起した場合、その被告は FPC が訴訟対象の特許に有効性について判断するまで、無効訴訟

⁴²⁶ 参考 URL: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

を中断するよう請求することができる。被告は、訴訟対象の特許が無効である可能性が高い旨を証明しなければならない。

- ・ただし、実用新案の侵害訴訟については事情が異なる。実用新案は無審査の知的財産権であるために、被告は侵害訴訟において実用新案の有効性に異論を唱えることができる。裁判所が実用新案は無効であると判断した場合、侵害の訴えは棄却される。被告はさらに、実用新案の取消請求をドイツ特許商標庁に行うこともできる。

[回答者 D]

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・齟齬が生じた事例がある。
- ・EPO の判断が特許の有効性の評価に影響を及ぼす可能性はあるが、ドイツ裁判所は自身が EPO の判断に拘束されないと考えている。
- ・したがって、(侵害訴訟を扱う) ドイツ民事裁判所と、EPO との間で判断が整合しない可能性はある(例えば 2019 年 4 月 3 日のミュンヘン第 1 地方裁判所判決、21 O 1474/19、又は 2016 年 12 月 12 日のデュッセルドルフ裁判所判決、Az. 4c O 48/16 参照)。
- ・さらに、(侵害訴訟を扱う) ドイツ民事裁判所と、(無効訴訟を扱う) ドイツ連邦特許裁判所との間で、特に争点とされる特許のクレーム範囲についての双方の解釈など、判断が整合しない可能性もある。この状況はドイツの分岐型システムによるものである。デュッセルドルフ上級地方裁判所の 2 W 47/07 - Olanzapin 事件では、デュッセルドルフ上級民事裁判所の判決が、特許を取り消すドイツ連邦特許裁判所の判決に対しても整合していなかった。
- ・その後ようやく、潜在的な不整合状態を解決するために、侵害訴訟及び無効訴訟の各上訴手続がドイツ最高裁判所において併合可能となった。

(3) 【FR】

- ① 【特許侵害訴訟における対抗手段】 ・無効確認の反訴可、・無効の抗弁可
② 【侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段】 ・無効訴訟

【回答】

複数の事件が、判断が異なるなどの例として挙げられた。

【回答者 A】

①特許侵害訴訟における対抗手段

- ・齟齬が生じた事例がある。
- ・フランス裁判所は、拡大審判部までを含めて EPO が裁判所ではなく、特許の付与又は拒絶を行う官庁であると確信している。したがって裁判所は審判部の審決に拘束されると考えておらず、審判対象とされない異議部の決定であれば尚更である。
- ・フランス裁判所は新規性及び進歩性など従来からの側面については EPO に同意することが多いが、その一方で裁判所は、複雑性が高くなり、時には微妙な問題となるような EPO の判断については、それに素直に従わないことが多くなる。
- ・例えば、医薬品の投与計画が第二次医学的利用とみなされる可能性があるという判断された EPO 拡大審判部の G 2/08 審決に関して、フランスの裁判官は数年間、この審決に従わなかった（例えば *Teva v Eli Lilly* における 2012 年 3 月 20 日のパリ地方裁判所の判決、同 2014 年 3 月 12 日のパリ控訴院判決を参照）。これに反する見解が最初に示されたのは、2017 年 12 月のフランス最高裁判所（「破毀院」）判決であり、このような投与計画クレームが特許性を有する可能性があるという見解が、少なくとも黙示的に認められた（*Merck v Teva* における 2017 年 12 月 6 日付け判決を参照。ただしこの判決では、クレームされた治療的用途の開示が不十分であることを理由として、特許取消が是認された）。
- ・その他の例として、フランス最高裁判所は DNA が特許可能であるという判断を支持しなかった事例がある。
- ・さらに、フランス裁判官はコンピュータ利用発明の特許性に関して、EPO と比べてハードルを高くしているように思われる。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・齟齬が生じた事例がある。
- ・フランスにおいて無効訴訟が提起されることはきわめて稀であり、並行する知財庁の判断が含まれる状況は更に稀である。ただし理論上は、フランス裁判所と知財庁との間で判断に齟齬が生じる可能性はある。

【回答者 B】

①特許侵害訴訟における対抗手段

- ・齟齬が生じた事例がある。
- ・技術上、特許の無効が宣言された侵害訴訟における有効性の判断は、裁判所と知財官庁との間で異なってくる。その例として *Orange c/Free*、2015 年 6 月 18 日パリ大審裁判所が挙げられる。この事件において裁判所は、更なる無効の反訴によって、欧州特許 EP 2044797 のクレーム 1、2、7、8、9、10、11 について新規性欠如を理由として無効を宣言し、同一特許のクレームのクレーム 12、13、14、15 については、フランス知的財産法第 L 611 条 10(2)に列挙されている特許性排除事項の 1 つ

に関するものであることを理由として無効を宣言したが、その一方で EPO はこれらのクレームすべてを権利化していた。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある
- ・ 技術上、特許の無効が宣言された無効手続における有効性の判断は、裁判所と知財官庁との間で異なってくる。これに関してフランス裁判所は、単なる権利化の決定又は異議決定を問わず、特許庁の判断に拘束されない。したがって、異議手続において維持された権利化済の特許をフランス裁判所が取り消す場合もある。その例として次が挙げられる。
- ・ Mylan and Ethypharm c / Astra Zeneca、2013年12月20日パリ大審裁判所では、EPO 異議手続において訂正後の態様で維持されていた特許 EP 0 773 940 B2 のフランス部分を、パリ裁判所が取り消した。
- ・ さらに、Ethypharm c / Astra Zeneca、2017年11月14日パリ控訴院では、EPO 異議手続において訂正後の態様で維持されていた特許 EP 1 020 461 B2 のフランス部分を取り消した第一審判決を、裁判所が是認した。

[回答者 C]

①特許侵害訴訟における対抗手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ EPO の判断が特許の有効性の評価に影響を及ぼす可能性はあるが、フランス裁判所は自身が EPO の判断に拘束されないと考えている。
- ・ したがって、フランス裁判所と EPO との間で判断が整合しないことがある（例えば1991年11月14日のパリ控訴院、Peaudouce / Procter & Gamble - 進歩性なしと、1999年2月8日の EPO 審判部、Peaudouce / The Procter & Gamble Company - 進歩性あり；2003年1月29日のパリ第一審裁判所、CCL Pharma, Laruelle / Fournier Industrie et Santé - 進歩性ありと、1999年8月5日の EPO 審判部、T 0342/96 - 進歩性なし）。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ EPO の判断が特許の有効性の評価に影響を及ぼす可能性はあるが、フランス裁判所は自身が EPO の判断に拘束されないと考えている。
- ・ したがって、フランス裁判所と EPO との間で判断が整合しないことがある。

[回答者 D]

①特許侵害訴訟における対抗手段

- ・ 齟齬が生じた事例がある。
- ・ フランスにおいて裁判所に侵害訴訟が提起される場合、被告はほとんどシステムティックに、無効宣言を求める反訴を提起する。したがって通常であれば裁判所は、INPI 又は EPO（欧州特許のフランス部分）が発行した特許の有効性を問題とする状況になる。例えば次の事例が存在する。
- ・ パリ控訴院、2014年3月21日、No. 12/05236（欧州特許 EP 1403608 のフランス部分が、不十分な開示を理由として取り消されている）
- ・ パリ控訴院、2012年10月5日（フランス特許 FR 02730803 が進歩性欠如を理由として取り消されている）。

②侵害訴訟以外における特許の有効性を争う手段

- 齟齬が生じた事例がある。
- フランスでは特許の有効性を本訴として提起することが可能である。それがフランス特許であれば、無効理由は知的財産法第 L613 条 25 によって定義されている。それが欧州特許のフランス部分であれば、無効理由は EPC 第 138 条を引用する知的財産法第 L614 条 25 によって定義されている。なお、フランスにおいて管轄権を有するのは裁判所 (Tribunal de Grande Instance of Paris (TGI de Paris) : パリ大審裁判所) だけであることに留意されたい。
- 特許無効請求に直接かつ個人的な利害関係を有する者であれば、特許無効を請求することができる (民事訴訟法第 31 条)。利害関係は、個人的かつ直接的であり、正当であり、発生しており、存在していることが要求される。

Q2-4 英国、独国、仏国の裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等

(1) 【GB】

【回答】

以下の事件が、判決例として挙げられた。

- ・ Windsurfing International v Tabur Marine (Great Britain) [1985] RPC 59 及び Pozzoli SpA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 (英国における進歩性判断において採用されているアプローチ)
- ・ Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKHL 49
- ・ Actavis Group PTC EHF anons v ICOS Corporation anor [2019] UKSC 15
- ・ Scinopharm Taiwan v Eli Lilly [2009] EWHC 634 (Pat)
- ・ 英国実務において進歩性は、概して Pozzoli SpA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588; [2007] FSR 37 で示された次のアプローチによって判断され、これは以下の4つのステップのテストで構成される。
 - (1)(a) 概念上の「当業者」を認定する。
 - (1)(b) その当業者に関係する共通の一般知識(common general knowledge)を認定する。
 - (2) 本願のクレームの発明概念(inventive concept)を認定する。もし認定できない場合は、そのクレームの解釈を行う。
 - (3) 相違点の認定、すなわち「技術水準(state of art)の一部を構成する事項」と「本願の発明概念(又はクレームを解釈した事項)」との相違点を認定する。
 - (4) この相違点について、本願発明の知識なしに、当業者にとって自明なステップを構成するか、一定程度の発明力(any degree of invention)が必要かを判断する。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・ 英国実務の場合、複数の特許文献を組み合わせる状況は更に低くなると思われるが、A 及び B の2つの異なる分野を基礎とする発明に関しては、次についてコメントしておく：分野 B における技術が、分野 A に従事する当業者の共通一般知識の一部を構成する場合、問題とされる発明は明白な変更と考えられる可能性がある。当業者であれば、分野 B における技術を分野 A における製品に導入することを、特にその効果が予測可能な場合、実施するものと考えられる。周知の技術を異なる製品に適用することは、そこに非互換性の問題が存在していない限り、進歩性を有するものといえない。
- ・ これは一般的に、英国の観点からすれば、2 番目の文献で開示されていた重要な対象が、第 1 の先行技術文献が対象としている当業者（又は当業者の集団）の共通一般知識の一部を構成するの否かの問題に行き着く。英国裁判所は自明性の判断において複数の文献をモザイク化しないが、次のいずれかの場合を除く。(i) 第 1 及び第 2 の文献のいずれか一方が、他方を引用している。(ii) 主張される発明に関して、第 1 及び第 2 の文献から引き出される各対象の間に技術的な相互作用が存在していない。
- ・ さらに、英国知的財産庁の特許実務マニュアルは次のように記載している。「当業者であれば、予測される解決手段を念頭に置き、他の分野の専門家からの助言を求める

必要性が生じるかもしれない。Tetra Molectric Ltd v Japan Imports Ltd ([1976] RPC 547) において控訴院は、圧電着火を使用した喫煙用ライターに関するクレームが自明であると判断した。ライターに圧電気を使用する可能性は産業的に生じるものと考えられるので、自身が圧電気の専門家でない当業者としてのライター製造者が、その専門家から助言を求めることは合理的に予測されるであろう。このような専門家が相談を受ければ、専門家は、そのような提案は十分に試す価値があると助言するであろうし、課題が生じた場合には解決可能であったと思われる。このような状況において当業者は、自身の共通一般知識と、他の分野の専門家からの助言とを組み合わせるものとみなすことができる」。

- ・特許実務マニュアル (Section 3: Inventive step) *427では多数の重要な判決を列挙しているので参照されたい。

[回答者 B]

- ・英国における進歩性判断において採用されているアプローチは、Windsurfing International v Tabur Marine (Great Britain) [1985] RPC 59 及び Pozzoli SpA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 の各判決によるものである。

(1)(a) 概念上の「当業者」を認定する。

(1)(b) その当業者に関係する共通の一般知識(common general knowledge)を認定する。

(2) 本願のクレームの発明概念(inventive concept)を認定する。もし認定できない場合は、そのクレームの解釈を行う。

(3) 相違点の認定、すなわち「技術水準(state of art)の一部を構成する事項」と「本願の発明概念(又はクレームを解釈した事項)」との相違点を認定する。

(4) この相違点について、本願発明の知識なしに、当業者にとって自明なステップを構成するか、一定程度の発明力(any degree of invention)が必要かを判断する。

- ・このテストは Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKHL 49 において過去の先例を引用して更に拡張され、次のように説明されている。「自明性の問題では各事案の事実について考慮しなければならない。裁判所は、関係する状況すべてに照らして、いずれか特定の要因にどのような重要性を置くのか考慮しなければならない。これには、特許が対象とする課題の解決手段を発見する動機付け、研究のために考え得る道筋の数及びその程度、それを遂行するために費やした努力、成功への期待などの事項が含まれる」。さらに、最近の最高裁判所における Actavis Group PTC EHF anors v ICOS Corporation anor [2019] UKSC 15 では、自明性を判断するための多様なアプローチについて述べられている。

- ・進歩性/自明性に関して、複数の文献/参照例を組み合わせることは認められるが、そのように組み合わせることが自明である場合に限られる。「発想力を持たず、発明の能力もない者が組み合わせることができるものは、常にモザイクとなる」

(Technograph v Mills & Rockley [1972] RPC 346)。2つの文献を合わせ読むことが自明であるのか否かは、各事案に特有の状況に照らして考慮すべき問題である。これに関係する要因には、1つの文献で他方の文献を参照しているのか否か、又は、特許

⁴²⁷ 参考 URL: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-3-inventive-step> [最終アクセス日: 2019年12月24日]

- が対象とする課題の解決手段を発見しようと試みる前に当業者が普通に実行したであろうタイプの文献検索によって発見されるのは1つの文献なのか、両方の文献なのか、などが含まれる (Scinopharm Taiwan v Eli Lilly [2009] EWHC 634 (Pat))。さらに、2つの引用例を組み合わせることは自明であるという主張については、特にその主張が2番目の引用例の具体的な詳細事項に依拠している場合、常に特別の配慮をすべきである (Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo [2014] EWHC 1959 (Pat))。
- なお、新規性に関して英国法は、「モザイク状」の複数の先行開示 (すなわち先行技術の組み合わせ) を基礎とする新規性否定 (anticipation) の判断を認めていない。
 - 共通一般知識: この問題は「一般常識 (common sense)」に関係する。英国特許法に「一般常識」の概念は存在しないが、最も近いものは「共通一般知識 (common general knowledge)」と思われる。先行技術の教示内容は当業者の視点で判断され、これが制定法上の概念となっている (1977年特許法第3条)。共通一般知識は制定法上の概念ではなく、当業者の特徴に関する英国での解釈の一部として、判例法から生じたものである。共通一般知識は「問題とされる特許の日付けにおける、主張される発明に関する技術又は科学分野での共通知識であって、その技術又は科学分野に従事する正規の有資格者に知られるための情報」である (British Thomson-Houston Co Ltd v Stonebridge Electrical Co Ltd [1916] 33 RPC 166, 171)。
 - さらに、一般論として、共通一般知識は「先行技術の対象として考慮しなければならない技術分野における観念上の人物の技術的基盤である。これはその者が記憶しておりその念頭にあった事象に限定されない。これには、その者が従事する分野において、その存在を知っており、それを思い出せなければ当然ながら参照し、更なる作業のための基礎又は主張される先行技術を理解するための支援として十分に信頼できるものと一般的にみなしている、すべての事象が含まれる」 (Raychem Corp's Patents [2009] RPC 23)。
 - 当業者の共通一般知識には、標準教科書など広く読まれている刊行物も含まれ、また特定の技術分野に従事する多数の者が疑問を持たずに概して知っており受け入れているものであれば、科学誌も含まれることが一般的である。
 - 特許の対象となる当業者は共通一般知識を有しており、この概念は、新規性及び進歩性/自明性の両方の判断において、先行技術と組み合わせられる。
 - 自明性に関しては、先行技術に記載されているものと、争点とされる特許でクレームされているものとの間に何らかの差異が存在することが考えられる。自明性の主張では、当業者がその共通一般知識に照らして、このギャップに橋を架けていたものと思われるのか否かを問題とすることが多い。

[回答者 C]

- 英国実務において進歩性は、概して Pozzoli SpA v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588; [2007] FSR 37 で示された次のアプローチによって判断され、これは以下の4つのステップのテストで構成される。
 - (1)(a) 観念上の「当業者」を特定する。
 - (1)(b) その当業者に関する共通一般知識を特定する。
 - (2) 問題とされるクレームの発明的概念を特定し、それが容易に特定できなければ、その解釈を行う。
 - (3) 「技術水準」の一部を構成するものとして引用された事項と、クレームの発明的概念又はクレーム解釈に基づく発明的概念との間に何らかの差異があれば、それを特定する。

(4) 主張されるクレーム発明の知識を持たずに比較した場合、これらの差異が、当業者にとって自明と思われるステップを構成するのか、それとも何らかのレベルの発明性を要求するのか検証する。

- ただし英国裁判所は、このような構成によるテストが、制定法に基づく問題、すなわち発明が当業者にとって自明であったと思われるのか否かの問題に代わるものではないと繰り返し強調しており、このテストはすべての状況で使用されているわけではない。これはつい最近の最高裁判所における *Actavis v ICOS* 判決（パラグラフ 62-64 参照）で確認されている。
- 英国の裁判所実務では、進歩性を判断するために複数の先行技術文献を組み合わせることは、一般的に行われない。それに代えて、当業者の共通一般知識を1件の先行技術文献と組み合わせ、これを出発点として進歩性を判断する。しかし、当業者の「共通一般知識」について判断する場合、各訴訟当事者は関係分野における専門家による専門家証拠（専門家報告）を提出し、それぞれの証言について事実審で反対尋問が行われる。したがって一般的に、進歩性の判断における出発点では、1件の先行技術文献だけが「技術水準」として使用されるが、その文献を読解する当業者の関係技術知識は、例えば EPO が「共通一般知識」について判断する場合と比較して、きわめて詳細なものになる可能性がある。

(2) 【DE】

【回答】

以下の事件が、提示した判決以外の判決例として挙げられた。

- X ZR 110/16, “Rifaximin a”
- X ZR 59/16, “Kinderbett”
- X ZR 50/16, „Gurtsttraffer “
- X ZR 78/14, „Opto-Bauelement “
- X ZR 5/14, „Anrufroutingverfahren “
- 27 March 2018 - X ZR 59/16
- 3 February 2015 - X ZR 76/13
- 当業者の動機付けに関する基準を要約した適切な事例として、「Installation Device II」（連邦最高裁判所、X ZB 6/10）及び「One-Piece Eyelet」（連邦最高裁判所、X ZR 65/05）が挙げられる。
- August 16, 2016 (Case No.: X ZR 96/14), Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- 概してドイツでは、進歩性の問題について、EPO に対する手続の場合と類似する考察を採用しているものといえる。ただしドイツの審査官又は裁判官は、EPO の課題一解決アプローチに従わないことが一般的である。この結果、ドイツに関しては次のコメントが挙げられる。

- ・ 複数の先行技術文献の組み合わせに関して、DPMA（ドイツ特許商標庁）に対する手続では、純粋な動機付けが完全に要求されるわけではない。換言すると、当業者が複数の文献を組み合わせるために要求される努力レベルは、EPO と比べて、DPMA では低いものといえるであろう。
- ・ その他の引用文献を組み合わせる具体的な動機付けも、完全かつ厳格なものは要求されない。この結果、1 つの文献における何らかの技術的特徴の純粋な開示であっても、明白な非互換性が存在していないと推定して、他の文献の教示との組み合わせを達成するために十分なものとされる可能性がある。
- ・ 複数の先行技術文献の対象である複数の技術分野が密接に関係していない場合、又は比肩する技術分野を引用していない場合、進歩性の抗弁が可能であることを附記しておく（4Ni 6/17）。
- ・ DPMA に対する手続で採用されている考察についての理解を高めるために、電子書籍リーダー（e-reader）の分野における DPMA での紛争に関する事例の1つを紹介しておく。この事例は、電子書籍リーダーの技術分野に関するものであり、更に詳細には、LCD 技術における電気泳動の物理原則を基礎とする発明に関するものである。この事例では、異議申立ての対象とされた特許が、LCD 技術から公知であるマイクロカプセルに依拠していた。しかし、カプセルに関する幾何学を電子書籍リーダーの技術分野に移行させる動機付けが存在していなかったことから、進歩性が認められた。すなわちこの事例は、ドイツ実務では EPO と比べて複数の文献を組み合わせる可能性が更に容易になるものと考えられるが、分野 B の教示内容を、発明的な困難性を伴わずに分野 A における先行技術の解決手段に適用可能であるのか否かについて、依然として技術的分析が実行されていることを示すものである。
- ・ 総括すると、進歩性に関する EPO の原則は概してドイツにおいても適用されるが、それと同時に、特に発明が、類似又は関係する技術分野における異なる複数文献の組み合わせから引き出されたことが証明可能な場合、ドイツにおける進歩性のレベルが EPO と比べて高くなる可能性があることも、一般的に考慮される。

[回答者 B]

- ・ 他の重要判例：
 - ・ X ZR 110/16, “Rifaximin a”
 - ・ X ZR 59/16, “Kinderbett”
 - ・ X ZR 50/16, „Gurtstraffer“
 - ・ X ZR 78/14, „Opto-Bauelement“
 - ・ X ZR 5/14, „Anrufroutingverfahren“
- ・ 上記の判決 X ZR 96/14 も進歩性の判断及び先行技術の組み合わせに関するものであるが、この判決の本質的内容及び頭注は、実際のところ連邦司法裁判所（FCJ）での第二審における証人陳述（証人が死亡している）の判断に関するものであった。

[回答者 C]

- ・ 他の重要判例：当業者の動機付けに関する基準を要約した適切な事例として、「Installation Device II」（連邦最高裁判所、X ZB 6/10）及び「One-Piece Eyelet」（連邦最高裁判所、X ZR 65/05）が挙げられる。
- ・ 何らかの方法で既知の解決手段を更に発展させるために、当業者が技術水準の中から示唆を必要とする程度及びその具体性は、個別事案によって異なる問題である。これには各事実に関係するすべての要素を全体として考慮することが要求される。重要な

のは、当業者にとって明示的な参照例だけではない。むしろ、問題とされる技術分野の特異性、特に専門家の訓練、発明開発の一般的な手法、問題とされる対象の設計又は適用から生じる技術的要求、非技術的な仕様などに関する特異性も重要な役割を担う可能性がある。

- これには、1つの側面として、訓練及び専門的経験を通じて取得した知識・技術を有する当業者が、既存の発明から技術的課題の解決手段を開発可能であったことが要求される。しかし、これだけでは発明の対象が自明であったと十分にみなすことができない。もう1つの側面として、当業者がその発明の道筋に従う理由が存在していたことを追加しなければならない。これには原則として、衝撃、示唆、ヒント、又はそれ以外で技術的教示の認識を超えた理由が要求される。このことが、必然的に事後的となる司法判断において、当業者が発明的努力を伴うことなく、産業財産権者及びその競争者に法的確実性を保証しながら、発明の目的に到達するために必要であった旨を客観化するための唯一の方法である。
- 何らかの方法で既知の解決手段を更に発展させるために、専門家が技術水準の中から示唆を必要とする程度及びその具体性について、個別の紛争事案から逸脱して一般論を述べることは不可能である。これはむしろ個別事案によって異なる問題であり、それに回答するためには、各事案に関係するすべての要素を全体として考慮することが要求される。考慮すべきものは、当業者にとって明示的な参照例だけではない。その一方で、問題とされる技術分野の特異性、特に優先日の時点で関係分野において有効であった専門家の訓練過程及び訓練レベル、並びにその技術分野における専門家の一般的なアプローチも、発明開発のための役割を担う可能性があり、さらに、問題とされる対象の構築又は適用から生じる技術的要求、当業者の考察を特定の方向に導く可能性がある非技術的要求、それと反対に当業者を発明の方向と異なる方向に技術的開発を進めさせる可能性がある特徴なども、同様の役割を担う可能性がある。

[回答者 D]

- 他の重要判例：以下のドイツ連邦司法裁判所の最近の判決の方が適切であろう。
- • 27 March 2018 - X ZR 59/16
- • 3 February 2015 - X ZR 76/13
- これらの判決によると、進歩性について評価する場合、先行技術から知られている複数の特徴を組み合わせる動機付け又は思い付きを当業者が有していたのか否かを判断しなければならない。

[回答者 E]

- ドイツ連邦司法裁判所の判決：August 16, 2016 (Case No.: X ZR 96/14), Everlight Electronics Co., Ltd. V. Nichia Corporation

(3) 【FR】

【回答】

以下の事件が、判決例として挙げられた。

- ・パリ大審裁判所、2018年2月1日、RG No. 16/0655
- ・パリ控訴院、2012年1月12日、Sandoz / Eli Lilly and Company
- ・パリ控訴院、2010年3月3日、Depart Jean / Zurfluh Feller
- ・パリ第一審裁判所、2007年5月23日、SES Electronic Shelf Label / HL Display France
- ・パリ大審裁判所、3e ch., 29 mars 2011, PIBD 2011, n° 944, III, p. 485
- ・パリ大審裁判所、2010年7月8日、09/01478
- ・パリ大審裁判所、2012年9月3日、10/05487
- ・最高裁判所(破毀院)、2005年4月19日、商事、ケース番号 03/12994
- ・最高裁判所(破毀院)、2018年5月30日、民事、商事、ケース番号 16/15422

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・概してフランスでは、進歩性の問題について、EPO に対する手続の場合と類似する考察を採用しているものといえる。フランス裁判所は、EPO の課題－解決アプローチに従う傾向が更に高くなるが、これが原則とはいえず、EPO では進歩性の判断において単なる二次的な要因とみなされるもの（一般的問題、技術的偏見、時間的要因、予想外の効果など）を基礎として、フランスでは更に柔軟なアプローチを認めることがある。この結果、フランス裁判官は、クレーム発明に到達するための当業者の動機付けを要求することが一般的といえる。具体的にいうと、フランス裁判官の主たる基準は、当業者が自身の技術知識に基づき、その発明に単に到達可能であっただけでなく、必ず到達していたものと考えられることである。これに関してフランス裁判官は、この知識の定義において、EPO と比較して更に注意深く選択する傾向となることがあるが、このような差異は縮小傾向にある。
- ・特にフランス裁判官は長きにわたり、当業者は異なる複数の技術分野からの専門家の集団となることがあるという EPO のアプローチを素直に認めようとしなかった。これが認められたのは最近のパリ地方裁判所及び控訴院判決であるが、そのような組立てが、何故その通りになるのか、それを説明する決定的な理由が示されることが条件とされている。

【回答者 B】

- ・フランスに関して、この話題についての画期的な判決を知り得ていない。EPO 審査便覧 G-VII, 5 *428、及び2018年2月1日パリ大審裁判所、RG No. 16/0655 など、フランスにおける最近の判決を単に引用することが一般的である。この判決では、EPO が採用している課題－解決アプローチが、発明の進歩性判断のための適切な方法として認められた。

⁴²⁸ 「EPO guidelines G-VII, 5」 EPO ウェブサイト内、URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm [最終アクセス日: 2019年12月24日]

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html>

[回答者 C]

- ・進歩性に関するフランス裁判所のアプローチは、公式性が低く柔軟性が高いとはいえ、欧州特許庁のアプローチにきわめて近くなってきた。
- ・先行技術文献の組み合わせに関してフランス裁判所は、当業者が争点とされる特許発明に到達するために、複数の先行技術文献を組み合わせるよう刺激されたものと考えられるのか否かについて判断することが一般的である。これに関してフランス判例法は、「可能であったと考えられる／したと考えられる (could/would)」アプローチに関する欧州特許庁の判例法を引用又は適用することが多い（すなわち裁判所は、例えば複数の先行技術文献によって開示されている複数の構成要素の特徴及び汎用性を考慮して、当業者が複数の先行技術文献を組み合わせるよう（刺激される可能性があったと考えられる、だけでなく）刺激されたものと考えられるのか否かについて判断する）。
- ・例えば、フランス裁判所は、次のような見解を示している。
 - ・「欧州特許庁審判部の判例法から明らかなように、この問題は、当業者が技術水準を変形させることによって発明を達成することが可能であったと思われるのか否かを判断することではなく、当業者が技術的課題に照らして、実際に到達している利益について技術水準に示唆が含まれていたことから、その利益に到達することを企図して行動したと考えられるのか否かを判断することである（欧州特許庁審判部判例法 2010 年第 6 版 201 ページ、I.D.5 「Could-would approach and ex-post analysis」を引用）」（パリ控訴院、2012 年 1 月 12 日、Sandoz / Eli Lilly and Company）。
 - ・「第一審の各裁判官は、本件における事実を正確に評価し、それに関係する法律原則を正しく適用した結果、シャッター分野の専門性を有する技術者と定義される当業者にとって、TRABER と BERNASCONI の各特許は配置が異なっており、BERNASCONI 特許の単純な鉄条網形状を、TRABER 特許に対応する自動ロックシステムに適用するよう考えることが当然可能であったとはいえないという見地から、当業者が TRABER と BERNASCONI の各特許を組み合わせる可能性を除外している」（パリ控訴院、2010 年 3 月 3 日、Depart Jean / Zurfluh Feller）。
 - ・「当業者は D1 及び D2 の教示内容を知っていた可能性があることは明らかであるが、これらを組み合わせることはなかったものと考えられる。実際のところ、このような組み合わせを行う場合、当業者は溝の位置及び収納可能ピンの位置を動かすことが想定される。しかし先行する D2 特許ではそれを電子タグシステムに利用可能としていなかったことから、このような操作は技術水準から自明に生じる結果といえない」（パリ第一審裁判所、2007 年 5 月 23 日、SES Electronic Shelf Label / HL Display France）。」

[回答者 D]

- ・判例 TGI Paris(パリ大審裁判所), 3e ch., 29 mars 2011, PIBD 2011, n° 944, III, p. 485

[回答者 E]

- ・進歩性の判断に関しては次の判例が重要と思われる。
 - ・最も近接する先行技術は、発明と同一の技術分野を含む文献であれば、どのような文献であっても良い (TGI Paris(パリ大審裁判所), 08 July 2010, 09/01478) 。
 - ・複数の文献が使用される場合、これらの文献の組み合わせによって発明に至るという事実だけでは不十分である。当業者が、明示的に又はそこから生じる技術的課題に

照らして、それらを組み合わせる動機付けが存在していなければならない (TGI Paris(パリ大審裁判所), 07 September 2012, 10/05487)。

- ・最高裁判所(破毀院)、2005年4月19日、商事、ケース番号 03/12994^{*429} : 発明が既知の特徴の並置である場合、当業者にとって自明ではない組み合わせによる発明であることを出願人が説明しなければならない。言い換えれば、組み合わせは、個別の各手段によって得られる結果(効果)とは異なる結果(効果)を得る必要がある。
- ・最高裁判所(破毀院)、2018年5月30日、民事、商事、ケース番号 16/15422^{*430} : それぞれ既知の複数の手段からなる1組に対応する発明で、それぞれ方法に記載された各ステップの最適化を実現する特定の技術的效果があり、それらの組み合わせによる驚くべき相乗効果が得られず、各特徴を一つずつ開示する文書の組み合わせにより本発明を完全に予測できるため、進歩性を有しないと判断された。

⁴²⁹ 参考 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007488361&fastReqId=2083301222&fastPos=1&utm_source=Concep%20Send&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre+Propri%3%a9t%3%a9s+intellectuelles+%7c+Janvier+2019 [最終アクセス日: 2019年12月24日]

⁴³⁰ 参考 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043124&fastReqId=1931006036&fastPos=1&utm_source=Concep%20Send&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre+Propri%3%a9t%3%a9s+intellectuelles+%7c+Janvier+2019 [最終アクセス日: 2019年12月24日]

Ⅲ. 特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態について

Q3-1【EPO】 限定又は取消の請求の制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

【回答】

制度を利用した経験ありと回答した5者のうち、4者はクレームを訂正した特許件数が1～5件であり、残り1者は6～20件であった。

【回答者A】

(経験なし)

【回答者B】

- ・ 経験あり(制度を利用した経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

(経験なし)

【回答者D】

- ・ 経験あり(制度を利用した経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・ 経験あり(制度を利用した経験)
- ・ 6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・ 経験あり(制度を利用した経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者G】

- ・ 経験あり(制度を利用した経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-2 どのような場合にクレームの訂正を請求するか（選択肢：知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）、将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合、その他）

【回答】

将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合、知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）などに加えて、クレームが広すぎるということが明らかになった場合には、その特許権を行使する前に限定手続を行い、権利行使が権利濫用又は悪意とみなされるリスクを回避する場合も挙げられた。

【回答者 A】

- ・ 将来的に権利行使を想定している場合

【回答者 B】

- ・ 知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・ 将来的に権利行使を想定している場合
- ・ 権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 C】

- ・ 将来的に権利行使を想定している場合
- ・ 権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

【回答者 D】

- ・ 知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・ 将来的に権利行使を想定している場合
- ・ 他の法域における併存特許の審査又は権利行使においてクレームが広すぎるということが明らかになった場合には、その特許権を行使する前に限定手続を行い、権利行使が権利濫用又は悪意とみなされるリスクを回避することが強く推奨される。
- ・ 先行技術による拒絶理由を克服する目的、又は特許が優先権の利益を享受している状況を確認する目的での限定手続が挙げられる。
- ・ なお欧州特許のフランス部分に関して、限定手続は EPO 又はフランス特許庁のいずれかに対して行うことができる。EPO に対して行われる限定手続はすべての指定国に効力が及ぶが、その一方でフランス特許庁に対して行われる限定手続はフランスのみに効力が及ぶ。
- ・ 一部のケースではフランス特許（又は欧州特許のフランス部分）が、裁判所における無効訴訟の結果として第一審訴訟手続で無効とされ、その判決に対して控訴した結果、無効の効力は「停止」され、第一審判決の理由を考慮して、控訴審のきわめて初期段階で特許の限定を取得したことから、限定後の特許を基礎として控訴審手続を進めることが可能となっている。

[回答者 E]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）

[回答者 F]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合

[回答者 G]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・権利行使は想定していないが、先行技術と差別化したい場合

Q3-3 【EPO】 限定又は取消の請求の制度の使い勝手、課題、問題点について

【回答】

全体として問題ないとする回答が多かったが、「審査又は異議手続と同様に、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある。」「新規事項追加不可について、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるEPOのプラクティスに課題や問題点がある。」などの指摘もあった。

【回答者A】

- ・ 課題や問題点はない
- ・ EPOの手続は、限定又は取消しの請求のみを対象とすることに注意する必要がある。明確性を高めるために訂正するのは容易ではない。

【回答者B】

- ・ 課題や問題点はない

【回答者C】

- ・ 主たるルールとして、限定請求で訂正されるクレームは、権利化時の（又はその他の権利化後の手続において既に訂正されている）クレームに関する限定を構成しなければならない。
- ・ したがって、独立クレームを訂正する場合には、範囲を狭くする（又は削除する）必要がある。この場合、従属クレームも削除することができる。
- ・ 独立クレームに追加的な限定を加えることなく、従属クレームを限定することは認められる（EPO 審査便覧 D-X, 4.3）。
- ・ 対応する独立クレームの訂正を伴わずに、従属クレームを削除することを扱う特別のルールが存在しているとは、可能と考えている。
- ・ 新たな従属クレームについては、クレームに導入された限定によって直接的に生じるものでなければ、追加することができない。
- ・ 請求された訂正が不当なものでない限り、課題は存在しないものといえる。原則として明確性が考慮されるが、権利化時のクレームが出発点であり、これは既に明確なものと判断されていることから、更なる限定に対して明確性の拒絶理由が生じると予測する状況は、それほど多くない。
- ・ クレームの範囲を拡張することは許可されないが、特許権者はこれを理解していると思う。
- ・ 新規事項の追加は許可されず、これは EPO によって厳密に審査されている。特許権者はこれを理解していると思うが、EPO が厳しすぎるように感じる場合がある。
- ・ 上記以外の項目については課題や問題点はない。
- ・ 概して、EPO の権利化後の限定制度は迅速かつ利便性が高いと考える。頻繁に利用される制度ではないが、実務上、その利用時に課題に直面した状況はきわめて少数である。

【回答者D】

- ・ 審査又は異議手続と同様に、EPOは新規事項追加について過剰に厳格になることがある。
- ・ 上記以外の項目については課題や問題点はない

- ・全体として、この制度はバランスが取れている。EPO（又はフランス特許庁）は限定を求める理由を提示するよう要求しない。これによって限定手続がきわめて迅速かつスムーズに進められるので、良い制度だと確信している。これは権利化後の、査定系の手続である。なお EPO に対する限定手続においては、第三者による見解書の提出が可能である。

[回答者 E]

- ・新規事項追加不可について、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れる EPO のプラクティスに課題や問題点がある。
- ・上記以外の項目については課題や問題点はない。

[回答者 F]

- ・課題や問題点はない
- ・補正(amendment)は、明細書によって裏付けられている必要がある。補充(correction)は明細書から見て明白であるものが対象とされる。

[回答者 G]

- ・課題や問題点はない

Q3-4 【EPO】 限定又は取消の請求の制度を利用してクレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由（選択肢：クレームを訂正する必要性が低い、制度が使いにくい、クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）、その他）

【回答】

「クレームを訂正する必要性が低いため」との回答が多かったが、「クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため」との見解もあった。

[回答者 A]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため：例えば有効な限定後のクレーム範囲で権利行使するなど、一定のゴールに到達する、その他の方法が存在するという意味でこのように回答した。
- ・クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）ため：EPO が訂正の判断に厳格なアプローチを採用しているという意味でこのように回答した。
- ・注記：上述した回答にかかわらず、EPO における限定請求が実際に有効なツールとなり得る一定の状況も存在することに留意されたい。例えば、明細書を基礎とする訂正が容易に認められない、（欧州特許が有効化されている）1つの国内法域において、権利化後に発見された先行技術を克服するためにこのような訂正が必要な場合には、EPO における限定請求が、このゴールに到達するための支援となるであろう。

[回答者 B]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

[回答者 C]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

[回答者 D]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため
- ・特許権者がこの制度を利用する必要性が生じることは稀であると考え。特許権者がこれを利用する場合、この手続は迅速かつ単純であり、審査も不当に厳格ではないと考えている。

[回答者 E]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため

[回答者 F]

- ・クレームを訂正する必要性が低いため
- ・取消請求が認容されるものであれば（EPC 規則 92）、その取消は許可される（規則 95(1)）。そもそも限定には、許可されるために特別な困難が存在していない。請求が認容されるものであれば（EPC 規則 92）、審査部は次について確認する（規則 95(2)）。
 - ・それが真正の限定、すなわちクレーム範囲の減縮であるのか。
 - ・限定後のクレームが EPC 第 84 条に適合しているのか。すなわちクレームは保護を求める事項を定義しているのか。クレームは明確かつ簡潔であり、明細書によって裏付けられているのか。
 - ・限定後のクレームが EPC 第 123 条(2)及び(3)に適合しているのか。すなわち欧州特許が、当初の出願内容を超える事項を含むように訂正されていないのか、及び、欧州特許が、与えられる保護範囲を超えるように訂正されていないのか。

Q3-5 【EPO】 限定又は取消の請求の制度に関する意見など

【回答】

非常に便利である、問題はないとの見解もあるが、以下のような指摘もある。

- ・明確性の問題だけを目的とするクレームの訂正は認められない可能性が高いものと理解している。
- ・EPOにおける新規事項の判断が過剰に厳格になることがある。
- ・EPOにおける中央でのクレーム限定、又は異議手続中のクレーム訂正は、特許が有効化されている個別の欧州諸国に、自動的に効力が生じるとは限らない。

【回答者 A】

- ・限定手続では、異議申立人が提起しなくても、EPOが拒絶理由を提起する可能性がある。
- ・なおEPO審査便覧D-X, 4.3では次のように述べている。「『限定』という言葉は、クレームによって与えられる保護範囲の減縮を意味するものとして解釈される。異なる対象を保護するための単なる明確化又は変更（『別物』）は限定とみなされない」。
- ・したがって、明確性の問題だけを目的とするクレームの訂正は認められない可能性が高いものと理解している。

【回答者 B】

- ・特に課題は存在しない。しかし、特許権者にとって限定又は取消を請求する必要性が生じることは稀である。

【回答者 C】

- ・クレームが権利化後に（中央での限定手続又は異議手続のいずれかにおいて）訂正された場合、EPOが更なる方式要件を要求すること（特に、付与／印刷手数料の（再度の）支払、及び他の2つのEPO公用語によるクレーム翻訳文の提出など）。
- ・EPOにおける中央でのクレーム限定、又は異議手続中のクレーム訂正は、特許が有効化されている個別の欧州諸国に、自動的に効力が生じるとは限らない。一部の領域では、クレーム及び／又は（クレームと整合させるために明細書も訂正されている場合）明細書の翻訳文も要求される。

【回答者 D】

- ・全体として、EPOの限定又は取消の請求制度は特許権者にとって非常に便利であると考える。

【回答者 E】

- ・EPOにおける新規事項の判断が過剰に厳格になることがあることを除き、問題はない。

【回答者 F】

- ・そもそも特別な困難は存在していない。なお、限定後のクレームがEPC規則95(3)の要件を充足していないと審査部が考える場合、出願人はクレーム、明細書、図面の問題点を解決するための機会を1回しか有していないことに流されたい（EPC規則95(3)）。

Q3-6 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験の有無、クレームを訂正した特許件数

(1) 【EPO】異議申立て

【回答】

- ・回答した8者すべてが、EPOにおいて第三者から異議申立ての請求を受けた経験ある。
- ・クレームを訂正した特許件数は、51件以上が5者、21～50件が1者、6～20件が1者、1～5件が1者である。

【回答者A】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者F】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者G】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者H】

- ・経験あり(第三者から異議申立ての請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

(2) 【GB】侵害訴訟又は特許取消手続

【回答】

- ・GBにおいて侵害訴訟又は特許取消手続の経験ありが5者、経験なしが1者である。
- ・クレームを訂正した特許件数は、21～50件が1者、1～5件が4者、経験なしが1者である。

【回答者A】

- ・経験あり(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】 ・経験あり(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)

- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

(経験なし)

【回答者F】

- ・経験あり(第三者から侵害訴訟又は特許取消の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-7 特許権者側からみた下記の制度の使い勝手、課題、問題点について

(1) 【EPO】異議申立て

【回答】

①訂正ができる時期・期間：

課題や問題点はないとする意見も2者あるが、課題や問題点があるとする意見は以下のようなものである。

- ・EPOは訂正を行う時期について更に厳格になっており、4か月の期間経過後の請求は認められない場合もある。
- ・EPOは「例外的であり具体性が正当化された事案」（EPO審査便覧E-VIII, 1.6）を除き、異議手続において4か月を超える期間延長を認めなくなった。

②訂正の目的：

課題や問題点はないとする意見が多いが、課題や問題点があるとする意見は以下のようなものである。

- ・異議手続中に訂正を行う場合には、異議理由に基づくことが要求される。すなわち、異議理由に対処するために必要である場合に限り、訂正が認められる。しかし異議理由は、異議申立人が実際に主張したものでなくても良い。例えば不特許事由を理由として開始が認められた異議手続において、特許権者は追加主題を削除する訂正も可能である。

③訂正の実体要件：

課題や問題点があるとする意見が比較的多く、以下の点が挙げられている。

- ・実施可能要件について、EPOによる通常の審査であるが、EPOは実施可能性の要件に関するハードルを比較的低く設定しているものといえる（十分な開示要件、EPC第83条）。
- ・新規性、進歩性、産業上の利用性等について、厳格に審査されるが、特許権者は許可の可能性のある1件のクレームのセットを発見する目的で、複数件の予備的請求において広範な訂正を提示することができる。
- ・新規事項追加不可について、新規事項追加は認められず、EPOはこれを厳格に審査する。特許権者はこれを理解しているものと考えているが、EPOが過剰に厳格になっていると思われる場合もある。
- ・新規事項追加不可について、EPOは過度に厳格になることがある。
- ・新規事項追加不可について、文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れるEPOのプラクティス。

[回答者A]

①訂正ができる時期・期間

- ・訂正ができる時期・期間：課題や問題点はない
異議通知に応答して訂正が行われた場合には、当然の権利として手続に導入することが認められ、それが許可されるのか否かについて審査されるはずである。

②訂正の目的

- ・異議理由を解消するための訂正：課題や問題点はない
これは認容性 (admissibility) の問題に限定されるものと理解している。クレームが許可 (allowable) されるのか否かに関しては、追加事項、明確性、特許性、十分な開示要件などによって状況が異なり、EPO 実務に従い審査されるであろう。
- ・異議理由に関係しない訂正(明確化等)：課題や問題点がある
EPC 規則 80 に基づき明確に排除される。

③訂正の実体要件

- ・新規性、進歩性、産業上の利用性等：課題や問題点がある
これは事案の詳細によって異なる。EPO は訂正及びその結果としての訂正後のクレームの審査において、EPO の一般的実務を適用するであろう。
- ・実施可能要件：課題や問題点がある
EPO による通常の審査であるが、EPO は実施可能性の要件に関するハードルを比較的 low に設定しているものといえる (十分な開示要件、EPC 第 83 条)。
- ・クレーム拡張不可：課題や問題点がある
EPC 第 123 条(3)に基づき許可されない。
- ・新規事項追加不可
EPC 第 123 条(2)に基づき許可されない。

[回答者 B]

①訂正ができる時期・期間

- ・異議部が指定した期間内(通常 4 か月)に訂正可能(原則 1 回)：課題や問題点はない
異議部が定める 4 か月以内に訂正、各請求又は予備的請求を行うことについて課題はない。しかし近年の判例法によると、手続の後半で訂正を行うことは困難になっており、困難性は更に高まるであろう。このような訂正、特に口頭審理のみにおいて行われた訂正は、拒絶されることが多くなっている。もっとも、第一審手続で提出されなかったが審判手続で初めて提出された訂正は、近年ではきわめて困難になり、判例法での厳格性が高まっている。

②訂正の目的

- ・異議理由を解消するための訂正：課題や問題点はない
当然ながら本質的に、EPC 第 123 条(2)の要件を考慮しなければならない。
- ・異議理由に関係しない訂正(明確化等)：課題や問題点がある
異議理由に基づかない訂正は認められない。

③訂正の実体要件

- ・新規性、進歩性、産業上の利用性等：課題や問題点はない
当然ながら EPC 第 123 条(2)の要件を考慮しなければならない。
- ・実施可能要件：課題や問題点はない
一般的に、実施可能要件に関する特許権者にとっての課題が、訂正から生じることはなく、それは本来的に、当初の出願又は権利化時の特許の中に存在するものである。
- ・クレーム拡張不可
クレームの拡張は認められない。EPC 第 123 条(3)を参照。
- ・新規事項追加不可
新規事項の導入は認められず、EPO は厳格に運用している。EPC 第 123 条(2)を参照。

[回答者 C]

②訂正の目的

- ・異議理由に関係しない訂正(明確化等)：課題や問題点がある

異議手続中に訂正を行う場合には、異議理由に基づくことが要求される。すなわち、異議理由に対処するために必要である場合に限り、訂正が認められる。しかし異議理由は、異議申立人が実際に主張したものでなくても良い。例えば不特許事由を理由として開始が認められた異議手続において、特許権者は追加主題を削除する訂正も可能である。

異議手続は、特許明細書の開示内容の単なる整理又は改良のみを目的として利用してはならない。権利化時のクレームに単に新クレームを追加するだけの訂正は、異議理由に対処するものといえず、認められない。

特許権者が異議理由に応答して特許の訂正を提示し、異議部がその理由に基づき、訂正後の態様で特許を維持する意向である場合、異議理由に関係しないその他の訂正(例えば明確化)、又は補充(correction)については、それによる訂正後の特許が引き続き EPC の要件を充足しており、その訂正が必要かつ適切とみなされることを条件として認められる。特に、あるクレームの 1 つの部分が訂正された場合、そのクレームの他の部分も訂正することは、必要かつ適切といえるであろう。

- ・上記以外の項目については課題や問題点はない

[回答者 D]

①訂正ができる時期・期間

- ・異議部が指定した期間内(通常 4 か月)に訂正可能(原則 1 回)：課題や問題点がある

EPO は訂正を行う時期について更に厳格になっており、4 か月の期間経過後の請求は認められない場合もある。しかし現在でも、例えば特許権者が予見できなかったものと思われる状況に事案が進展した場合など、ヒアリング当日であっても、異議部が限定的な数の新たなクレーム訂正の請求を認めることも多い。この具体的な例として、異議部が予備的な見解書では特定のクレームのセットが許可されると述べていたが、これがヒアリングで留保される場合が挙げられる。

②訂正の目的

- ・異議理由を解消するための訂正：課題や問題点はない

異議理由を取り除くことが訂正の目的であれば、特許権者が選択可能な訂正範囲の柔軟性が増大し、異なる範囲による複数件の予備的請求を提出することができる。

- ・異議理由に関係しない訂正(明確化等)：課題や問題点がある

これは問題となる場合がある(明確化のみを目的とする訂正は認められない)。しかし通常であれば、明確化のみを理由とする訂正は望ましいものといえず、実務上、これによって訂正の可能性が不当に制限されることはない。

③訂正の実体要件

- ・新規性、進歩性、産業上の利用性等：課題や問題点がある

これは厳格に審査されるが、特許権者は許可の可能性のある 1 件のクレームのセットを発見する目的で、複数件の予備的請求において広範な訂正を提示することができる。

- ・実施可能要件：課題や問題点はない

実施可能要件がクレーム訂正に関する問題点となることは稀である。

- ・クレーム拡張不可：課題や問題点はない

クレーム範囲の拡張は認められないが、特許権者はこれを理解しているものと考えている。

- ・新規事項追加不可：課題や問題点がある

新規事項追加は認められず、EPOはこれを厳格に審査する。特許権者はこれを理解しているものと考えているが、EPOが過剰に厳格になっていると思われる場合もある。

- ・その他

概して、異議手続において特許権者が訂正を行う可能性には大きな柔軟性があり、特許権者にとって好意的なものといえる。特に予備的請求の制度によって、特許権者は許可の可能性があるクレームのセットに到達する目的で、考え得る広範なクレーム訂正を複数提示することができる。

[回答者 E]

①訂正ができる時期・期間

- ・異議部が指定した期間内(通常4か月)に訂正可能(原則1回)：課題や問題点がある
次を理由として、訂正書類の作成及び提出には多大な時期的制約を受ける可能性がある。

1) EPOは「例外的であり具体性が正当化された事案」(EPO審査便覧E-VIII, 1.6)を除き、異議手続において4か月を超える期間延長を認めなくなった。

2) Q1-3で述べたように、異議部は遅延提出請求を認めない裁量権を有している。更に規則116(1)に基づく期間は延長することができない。

3) 審判手続に関して、「第一審手続で提出可能であったはずの」請求を審判段階で行うことは認められず(審判部手続規則第12条(4))、したがって第一審で訂正を行うよう入念に検討する必要がある。

③訂正の実体要件

- ・新規事項追加不可：課題や問題点がある
EPOは過度に厳格になることがある。
- ・上記以外の項目については課題や問題点はない
- ・その他

訂正書類の作成及び提出には多大な時期的制約を受ける可能性がある。しかしその一方で、Q1-3で述べたように、特許権者は1件の主請求及び1件又は複数件の補助請求を提出することが認められ、これによって多大な柔軟性が残されている。さらに、EPOは、各当事者を口頭審理に召喚する時点で、各当事者がEPC規則116(1)に基づく書面提出物を作成及び提出するために、口頭審理前に少なくとも6か月の期間を与えることが一般的である。

口頭審理中に新規請求を行うことはきわめて困難である。しかし口頭審理前に受領した予備的見解は詳細が不明な場合もあり、特許権者は、異議部が考えている潜在的な問題点又は関心事を予測することがきわめて困難である。一部のケースでは、口頭審理における異議部のアプローチが、予備的見解又は異議申立人との過去の意見交換をまったく反映させていない状況もあり、この場合に特許権者は不意を突かれることになる。異議部はこれに関するアプローチがまったく一定していない。

- ・一部の審理長(chairman)は口頭審理中に特許権者が行った訂正を認める傾向にある(そのような訂正を提案することもある)。
- ・一部の審理長は口頭審理中の訂正すべてを完全に拒否する。

したがって、それぞれの異議部における実務を調和させることがきわめて重要と考えられる。

[回答者 F]

③訂正の実体要件

- ・新規事項追加不可：課題や問題点がある
文言通りに開示された内容の補正のみを受け入れる EPO のプラクティス。
- ・上記以外の項目については課題や問題点はない

[回答者 G]

①訂正ができる時期・期間

- ・訂正ができる時期・期間：課題や問題点がある
異議申立人は異議手続の当事者であり、訂正をチェック可能であるが、これに対して第三者は手続の当事者とならない。

②訂正の目的

- ・異議理由を解消するための訂正：課題や問題点はない
- ・異議理由に関係しない訂正(明確化等)：課題や問題点がある
異議部は、異議理由に関係しない訂正を許可しない (EPC 規則 80)。

③訂正の実体要件

- ・新規性、進歩性、産業上の利用性等：課題や問題点はない
- ・実施可能要件：課題や問題点がある
- ・クレーム拡張不可：課題や問題点がある
まったく許可されない。異議部はクレーム範囲が拡張されているのかチェックする。
- ・新規事項追加不可
まったく認められない。

[回答者 H]

- ・全ての項目について課題や問題点はない

(2) 【GB】侵害訴訟又は特許取消手続

【回答】

①訂正ができる時期・期間：

課題や問題点があるとする意見が比較的多く、以下の点が挙げられている。

- ・訂正は裁判所の裁量権のみに委ねられ、遅延提出された訂正は、事案の訂正として扱われ、手続上の公平性の問題が考慮される。
- ・裁判所は侵害訴訟／特許取消手続において特許権者による特許の訂正を認めることができる (may)。したがって裁判所の権能は裁量権に基づくものであり、裁判所が訂正を拒絶する状況も考えられる。
- ・原則として裁判所又は UKIPO は、訂正申請を考慮しなければならない。ただし、訂正を求める理由は依然として要求される。
- ・裁判所における特許取消手続では、特許権者の長官への通知についての期間が短く、また請求する訂正の提出方法に関して裁判所と長官とで要件が異なるために、手続効率上の問題点が生じる可能性がある。

②訂正の目的：

課題や問題点があるとする意見として、以下の点が挙げられている。

- ・クレームの削除及びクレームの減縮について、特許権者がクレーム訂正を請求するたびに、訂正請求の理由を説明しなければならない (英国特許規則 35(1)(c)、英国裁判所民事手続規則 63.10(2)(ii))。
- ・クレームの減縮及び誤記誤訳の訂正が、裁判所の裁量権に委ねられる。

③訂正の実体要件：

新規事項の追加ができないことやクレームの拡張ができないといった一般的な課題の指摘はあるものの、以下の指摘を除いて、特段の課題や問題点は挙げられなかった。

- ・(裁判所又は UKIPO を問わず) 英国における制度は EPO と比較して柔軟性が低い。複数件の予備的請求は概して認められない。

[回答者 A]

①訂正ができる時期・期間

- ・侵害訴訟又は特許取消手続の期間中に訂正可能(ただし、特許庁長官又は裁判所の許可が必要)：課題や問題点がある
訂正は裁判所の裁量権のみに委ねられ、遅延提出された訂正は、事案の訂正として扱われ、手続上の公平性の問題が考慮される。

②訂正の目的

- ・クレームの削除：課題や問題点はない
- ・クレームの減縮：課題や問題点がある
裁判所の裁量権に委ねられる。
- ・誤記誤訳の訂正：課題や問題点がある
裁判所の裁量権に委ねられる。

③訂正の実体要件

- ・新規事項追加不可：課題や問題点がある

訂正は、その訂正によって事項を追加しない場合に限り認められる（EPOの先例に関しては上記を参照されたい。厳格性は低くなるが、概してこれに従っている）。

- ・クレーム拡張不可：課題や問題点がある

クレーム拡張は制定法によって禁止されている（1977年特許法第76条(3)）。

[回答者 B]

①訂正ができる時期・期間

- ・侵害訴訟又は特許取消手続の期間中に訂正可能(ただし、特許庁長官又は裁判所の許可が必要)：課題や問題点がある

訂正に関する一般的な手続は上述したとおりである。注意すべき点の1つとして、1977年特許法第75条(1)によると、裁判所は侵害訴訟／特許取消手続において特許権者による特許の訂正を認めることができる（may）。したがって裁判所の権能は裁量権に基づくものであり、裁判所が訂正を拒絶する状況も考えられる。例えば訂正を導入する時期が遅くなれば、それが手続上、不公正とみなされた場合、拒絶される可能性が高くなるであろう。さらに、（例えば単なる削除によって）無効クレームを有効にすることを企図した訂正であれば、認められる可能性は高くなるが、このような訂正は、有効なクレームの権利行使を増強することを企図した訂正から区別されている。

- ・ **Generics (UK) Ltd trading as Mylan v Warner Lambert [2015] EWHC 3370** では、訂正申請が手続上の権利濫用と判断され、申請取消が命じられた。裁判所は、（条件付き訂正申請として）事実審の前に申請が可能であり、申請すべきであったものであり、今回の申請は2回目の事実審を行わなければ判断が不可能となり、これは **Mylan** に対する不当な嫌がらせに相当し、その他のジェネリック薬品会社の利益に反するおそれがあると判断した。この手続上の権利濫用を理由として申請を拒絶した決定は、その後の控訴院判決（[2016] EWCA Civ 1006）及び最高裁判所判決（[2018] UKSC 56）の両方において支持された。
- ・ **Kirin-Amgen's Patent [2002] RPC 43** において裁判所は、クレームを「削除する」訂正は一般的に認められるが、それによる遅滞を考慮すべきであり、「このような方法で遅滞させる特許権者は、自身がそのリスクを負う」ことを確認した。おそらく上述した **Generics v Warner Lambert** 事件に照らして、このような「削除」による訂正を申請する特許権者による過度な遅滞は、現在では手続上の権利濫用として申請取消のリスクも伴うものと考えられる（ただしこの点についての判例法は依然として存在しない）。
- ・ **Datacard Corporation v Eagle Technologies [2011] RPC 17** では、訂正によって寄与侵害の範囲が拡張されることを理由として、訂正が拒絶された。
- ・ 上記以外の項目については課題や問題点はない
一般論として、英国での実務は選択例による複数件の訂正を求める意欲を失わせるものであり、これは複数件の **Auxiliary Request** が一般的となっている EPO とは異なるものといえる。特許権者は早期段階で訂正案を構築し、訂正前のクレームが無効である旨を維持するの可否かを表示すべきである。もっとも英国特許裁判所では、例えば **Inpro Licensing Sarl's Patent [2006] RPC 20** など、複数セットのクレームについて裁判所が考慮した事案も存在する。

[回答者 C]

①訂正ができる時期・期間

- ・侵害訴訟又は特許取消手続の期間中に訂正可能(ただし、特許庁長官又は裁判所の許可が必要)：課題や問題点がある

訴訟においては、一般的に訂正が請求される特定の時期が存在する。現在、許容(permission)は要求されなくなっている。原則として裁判所又は UKIPO は、訂正申請を考慮しなければならない。ただし、訂正を求める理由は依然として要求される。

②訂正の目的

- ・クレームの削除：課題や問題点がある
クレームの削除は原則として認められる。しかし、目的を持たない訂正を求めることはないであろうし、実体的な問題点(例えば新規事項追加など)を伴わない従属クレームの削除を請求する状況は、生じないものと思われる。
- ・クレームの減縮：課題や問題点はない
クレーム範囲を狭くする訂正は認められるであろう。
- ・誤記誤訳の訂正：課題や問題点はない
訂正は認められるであろう。

③訂正の実体要件

- ・新規事項追加不可：課題や問題点はない
新規事項追加は認められないが、英国は、特に EPO と比較して、新規事項追加について柔軟性の高いアプローチを採用している。
- ・クレーム拡張不可：課題や問題点はない
クレーム範囲の拡張は認められないが、特許権者はこれを理解しているものと考えている。
- ・その他
(裁判所又は UKIPO を問わず)英国における制度は EPO と比較して柔軟性が低い。複数件の予備的請求は概して認められない。一般的に特許権者は、条件付きで(すなわち、権利化時の特許が無効であると判断された場合に限り考慮すべきものとして)、又は無条件で、1つのバージョンのクレーム訂正を提示することができる。

[回答者 D]

①訂正ができる時期・期間

- ・侵害訴訟又は特許取消手続の期間中に訂正可能(ただし、特許庁長官又は裁判所の許可が必要)：課題や問題点がある
裁判所における特許取消手続では、特許権者の長官への通知についての期間が短く、また請求する訂正の提出方法に関して裁判所と長官とで要件が異なるために、手続効率上の問題点が生じる可能性がある。裁判所での特許侵害又は取消手続中に、特許権者が特許を訂正する許可を裁判所に申請する場合、特許権者は訂正請求が裁判所に行われたことを、短い期間内(特許権者自身が裁判所に申請する日から7日以内)に、長官に通知する責任を負う。
- ・特許権者が特許を訂正する許可を裁判所に申請する場合、手続は、民事訴訟規則 1998 (CPR 63) の規則 63 及び CPR 63 を補足する業務指示のセクション 12 に準拠する。特許権者は以下を行う必要がある。
 - 1) 特別なフォーム(申請通知)を裁判所に提出する
 - 2) 上記フォームは以下を示さなければならない：

- a. 希望する訂正、b. 訂正が請求されている理由（例えば、発明を先行技術文書 X と区別するため）、及びc. 特許権者が訂正前のクレームが有効であると信じているかどうか、
- 3) 訂正申請書を裁判所に提出してから 7 日以内に、訂正申請書のコピーを長官及び訴訟の当事者に提出する。
- 4) 長官は訂正申請を公告し、公告から 28 日以内に、特許権者は裁判所に命令（すなわち、裁判所が訂正を許可する命令を発行するかどうかに関する決定）を申請しなければならない。
- 5) 裁判所による命令の発行から 7 日以内に、特許権者は、裁判所の命令を長官に通知しなければならない。（裁判所はこの要件を放棄することを決定する可能性がある）
- ・ 特許権者が長官に特許の訂正を申請する場合、手順は特許規則 2007 のパート 7 に準拠する。特許所有者は以下を行う必要がある。
 - 1) UKIPO（管理者）にメールを送信する。
 - a. 英国特許法のセクション 75 に基づいて訂正が要求されていることを示す、b. 希望する訂正を特定する、c. 訂正が要求されている理由を説明する（例えば、本発明を先行技術文献 X と区別するため）。

②訂正の目的

- ・ クレームの削除：課題や問題点がある
特許権者がクレーム訂正を請求するたびに、訂正請求の理由を説明しなければならない（英国特許規則 35(1)(c)、英国裁判所民事手続規則 63.10(2)(ii)）。したがって特許権者は、訂正請求の動機付けとなった関係する先行技術を秘密裏に置くことができない。
- ・ クレームの減縮：課題や問題点がある
特許権者がクレーム訂正を請求するたびに、訂正請求の理由を説明しなければならない（英国特許規則 35(1)(c)、英国裁判所民事手続規則 63.10(2)(ii)）。したがって特許権者は、訂正請求の動機付けとなった関係する先行技術を秘密裏に置くことができない。
- ・ 誤記誤訳の訂正：課題や問題点はない

③訂正の実体要件

- ・ 新規事項追加不可：課題や問題点がある
実際のところ、新規事項の追加は認められない（英国特許法第 76 条(3)）。
- ・ クレーム拡張不可：課題や問題点がある
実際のところ、クレーム拡張は認められない（英国特許法第 76 条(3)）。

[回答者 E]

- ・ 全ての項目について課題や問題点はない

[回答者 F]

- ・ 全ての項目について課題や問題点はない

Q3-8 【EPO】異議申立て手続(Opposition Proceedings)において特許権者がクレームの訂正を行い、訂正クレームで特許を維持する決定がなされたとしても、この決定を不服として特許権者が審判(Appeal)を請求することがある。例えば、Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、より広いクレームで特許権を取得することを目的として特許権者が審判(Appeal)を請求することがある。

これについて、以下にご回答ください。

- ① 欧州(EPO)の異議申立てにおいて訂正クレームで特許を維持する決定がなされた場合に、この決定を不服として審判(Appeal)を請求したことはあるか。
- ② (①で Yes の場合) 審判(Appeal)により、納得できる結果が得られたか。

【回答】

①審判を請求したことがある。

- ・多くの回答者が、Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたことを理由として挙げている。
- ・審判請求人は被請求人と比較して審判における手続上の地位がわずかに優位なので、異議申立人が審判請求を行うことが予測される場合、特許権者は応答人としてではなく、審判請求人として審判請求を希望することも多いとの見解もある。

②納得できる結果が得られたか否か。

- ・納得できる結果が得られたとする回答者も多いが、事案によるという回答もある。

[回答者 A]

①Yes(審判を請求したことがある)

- ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由

Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため

② (選択肢チェックなし)

これは事案の具体的な詳細によって異なり、イエスの場合もあれば、ノーの場合もある。ただし、EPO の厳格なアプローチは、特に欧州域外の実務者にとって、当初の開示内容について EPO が常に十分に評価しているわけではないという印象を与えるかもしれない。

[回答者 B]

①Yes(審判を請求したことがある)

- ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：

Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため

②Yes(納得できる結果が得られた)

- ・長きにわたり、多数の EPO 異議手続及び異議審判手続を扱ってきた。当然ながら技術審判部 (TBA) が異議部の決定を是認する事例もあれば、TBA が異なる審決に至る事例もある。
- ・TBA は事案を第一審に差し戻すことも可能な点に留意されたい。例えば第一審の判断が、EPC 第 123 条(2)の要件など、その判断のうち 1 つの特定側面だけを対象に

しており、これに関して TBA が異なる結論に至った場合、TBA は新規性及び進歩性について判断するために異議部に事案を差し戻すことができる。

[回答者 C]

①Yes(審判を請求したことがある)

- ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：

Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため

②Yes(納得できる結果が得られた)

[回答者 D]

①Yes(審判を請求したことがある)

- ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：

Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため

上記の理由は基本的に正しいものといえる。予備的請求は許可されたが、特許権者は審判手続において、権利化時の特許が許可されるべきであったと主張することを希望していた。

さらに、審判請求人は被請求人と比較して審判における手続上の地位がわずかに優位なので、異議申立人が審判請求を行うことが予測される場合、特許権者は応答人としてではなく、審判請求人として審判請求を希望することも多い。特許が予備的請求に基づいて維持されている場合、特許権者と反対者の両方が上訴する権利を有する。特許権者のみが異議を申し立てる場合、異議申し立ての範囲は、許可された予備的請求よりも広い請求を許可できるかどうかであり、したがって、被請求人としての相手は、彼らが行うことができる議論が制限される。彼らは、特許が取り消されるべきである／予備的請求は許可されるべきではなかったと主張することはできない。一方、反対者のみが控訴する場合、被請求人としての特許権者は、許可された予備的請求よりも広い請求を維持すべきであると主張することはできない。被請求人が利用できる可能性のある議論のこの制限は、両当事者が異議を唱えた場合に回避される。

②(選択肢はチェックなし)

- ・これは、まったく状況次第である。特許権者が審判請求によって広いクレーム範囲を獲得できたこともあれば、できなかったこともある。通常であれば異議申立人も審判請求を行うので、審判請求の結果、特許権者にとっては最初の決定から更に不利な立場になる場合もある。

[回答者 E]

①Yes(審判を請求したことがある)

- ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：

Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため

②Yes(納得できる結果が得られた)

- ・多くの事案において納得できる結果を得ることができた。しかし当然ながら、その結果は事案ごとの審判部の理解度によって異なる。

[回答者 F]

- ①Yes(審判を請求したことがある)
- ②Yes(納得できる結果が得られた)

[回答者 G]

- ①Yes(審判を請求したことがある)
 - ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：
Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため
不利益変更禁止の原則 (reformatio in pejus) に基づき、EPO に対する異議申立て手続の後に審判を請求することが常に有用である。この原則によると、両当事者のうち一方だけが審判を請求した場合、その当事者は、控訴院判決後、以前と比べて自身の状況が悪化していることに気付かない可能性がある。当然ながらその反対に、両当事者が審判を請求すれば、この原則が存在することはない。したがって体系的に審判手続を行うことが有益である。
- ②Yes(納得できる結果が得られた) No(納得できる結果が得られなかった)
 - ・当然ながら、これは事案によって異なる。両当事者（特許権者及び異議申立人）が審判を請求した場合、その審判の結果は審判部の管理範囲内にある。

[回答者 H]

- ①Yes(審判を請求したことがある)
 - ・「Yes(審判を請求したことがある)」場合の理由：
Main Request と Auxiliary Request を提出して、Auxiliary Request による訂正クレームで特許を維持する決定がなされたため
- ②Yes(納得できる結果が得られた)

Q3-9 特許権者側からみた下記の制度に関する意見など

(1) 【EPO】異議申立て

【回答】

- ・多くの回答者は、訂正に対する新規事項追加の判断について、EPOが厳格なアプローチを採用することを課題として挙げている。
- ・2020年1月1日施行の審判部の審判手続規則では、更に厳格なアプローチの導入が予定されているとの指摘もある。

【回答者 A】

- ・新規事項追加の判断については厳格なアプローチを採用する。
- ・特にクレーム訂正が後の段階で行われた場合には、それが後に提起された異論又は拒絶理由に応答するためであっても、実務上、特許権者に対するハードルが高いことから、訂正を行うチャンスは限定的である。

【回答者 B】

- ・特に課題は存在しないが、EPOに対する異議手続に特有の側面を十分に考慮する必要がある。実体面では、EPC第123条(2)について厳格な基準を適用していることは特に重要であり、また手続面では、潜在的な予備的請求を適時に提出することが、ここ数年で更に重要になってきている。

【回答者 C】

- ・この制度は合理的なものと考えている。特許権者は複数件の予備的請求を提出可能であり、その後はヒアリング当日であっても、更なる各請求を提出することが多くの場合に認められている。訂正が許可されるのかについての審査では、新規事項追加及び非拡張の要件が厳格であり、新規性及び進歩性は入念に検討されるが、手続が当事者対立構造の性格を有することから、これは妥当なものと考えられる。

【回答者 D】

- ・Q3-7で述べたように、1つの課題として、異議手続における請求書面の作成及び提出に、いくらか時期的制約を受ける可能性があることが挙げられる。しかし、更に重要な課題は、審判理由陳述書の提出後若しくはそれに対する応答後（審判部手続規則第13条(1)）又は口頭審理の召還後（第13条(3)）に提出した請求、又は第一審手続において提出可能であったはずの請求（第12条(4)）を認めるのか判断するとき、審判部がきわめて厳格なアプローチに従うことである。この結果、実際に認められる可能性がある訂正であっても、その訂正を考慮するよう審判部を納得させることがきわめて困難な場合もある。
- ・さらに、2020年1月1日施行の審判部の審判手続規則では、更に厳格なアプローチの導入が予定されている。
- ・このような状況から、EPOは異議手続の所用期間を短縮し、審判部の未処理案件数を削減するという目標を掲げているが、その結果として特許権者が自身の特許を防衛する能力を制限することになりかねず、行き過ぎではないかと感じている。

[回答者 E]

- ・異議部の能力と法的知識に依存する。

(2) 【GB】 侵害訴訟又は特許取消手続

【回答】

個別の意見であるが、訂正は裁判所の裁量権に委ねられること、英国と EPO との間で並行的に手続が進められる可能性があることから、欧州 (UK) 特許の権利化後のクレーム訂正に関しては問題点が生じる可能性があること、裁判所における特許取消手続では、特許権者の長官への通知についての期間が短く、特許訂正の処理について手続効率上の問題点が生じる可能性があることなどが挙げられている。

[回答者 A]

- ・訂正は裁判所の裁量権に委ねられる。特許が侵害訴訟において一部のみが有効であると判断された場合には、費用又は経費の回復に不利な影響を与える可能性があり（特に高等法院での手続では可能性が高い）、また損害賠償又は利益計算にも不利な影響を与える可能性がある（1977年特許法第63条）。

[回答者 B]

- ・欧州 (UK) 特許の権利化後のクレーム訂正に関しては問題点が生じる可能性がある。その理由として次が挙げられる。(i) 英国と EPO との間で並行的に手続が進められる可能性がある。(ii) EPO において訂正される可能性がある。このいずれの状況も、並行して進められている英国裁判所手続に影響を与える可能性がある。
- ・英国裁判所における第一審の事実審の後であるが、控訴院における控訴審前に EPO で訂正が行われた場合、控訴院は訂正後のクレームの有効性のみを考慮することができる (Palmaz' s European Patents [2000] RPC 631) 。
- ・英国及び EPO で並行して手続が行われた事件では、異議部の決定及び英国第一審の判決の両方において、特許が無効であると判断されたが、取消命令は引き続き不服申立ての対象とされた。英国の控訴審の審理が行われた時点で、EPO 審判部は更に限定的なクレームの態様で特許を維持していた。この結果、英国での控訴審は、EPO が許可したクレームを基礎として行われた (Eli Lilly and Company v Human Genome Sciences Inc [2010] RPC 14) 。
- ・特許が英国では無効と判断されたが、EPO に対する中央での訂正手続が行われている場合、裁判所は、特に英国での上訴手続が進行中／係属中であれば、取消命令を停止することができる。Samsung v Apple [2014] EWCA Civ 250 において控訴院は、EPO における中央での訂正申請の結論が示されるまで、英国判決からの控訴審の審理を延期することに同意した。裁判官は、この延期を拒絶した場合、「虚偽の根拠」となる可能性があるものについて控訴審で審理する結果となり、時間及び費用の浪費となるおそれがあると判断した。ただし、進行中の控訴手続が存在していなければ、裁判所は取消命令の停止を拒絶することができる（これは Kennametal v Pramet Tools [2014] EWHC 1438 における事例であるが、特有の事実関係に基づくものと考えられる。英国では上訴許可の申立てが行われなかったため、英国における特許取消手続は終了した）。

[回答者 C]

- ・この制度は合理的なものと考えている。EPOと比較して、各請求の件数及び時期についての制限は厳しい。訂正が許可されるのかについての審査に関して、新規事項追加及び非拡張の要件はかなり厳格であり（ただし新規事項追加は、おそらくEPOほど厳格ではない）、新規性及び進歩性は入念に検討されるが、手続が当事者対立構造の性格を有することから、これは妥当なものと考えられる。

[回答者 D]

- ・UKIPOにおける特許取消手続では、その手続及び実務において、問題点は多いが特許権者による訂正を受け入れている。
- ・裁判所における特許取消手続では、特許権者の長官への通知についての期間が短く、特許訂正の処理について手続効率上の問題点が生じる可能性がある。

以上

C. 中国

中国にある法律事務所5者及び企業7者の合計12者からアンケート調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

I. 特許権のクレームの訂正に関する制度・運用について

Q1-1 特許の無効宣告手続においてクレームの訂正の請求をする場合に、特許権のライセンシーの承諾が必要か

(特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度)

【回答】

回答をした12者がすべて承諾不要としている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・承諾不要。

[回答者 B]

- ・承諾不要。

[回答者 C]

- ・承諾不要。

[回答者 D]

- ・承諾不要。

[回答者 E]

- ・承諾不要。

[回答者 F]

- ・承諾不要。
- ・これには法的根拠はない。実際には、特許権者とライセンシーの間での契約で判断される。

[回答者 G]

- ・承諾不要。

[回答者 H]

- ・承諾不要。
- ・実務において、無効の請求者と特許権のライセンシーとの関連がある可能性があるのので、特許権者の利益から特許権のライセンシーの承諾は必要ない。

[回答者 I]

- ・承諾不要。

[回答者 J]

- ・わからない。

[回答者 K]

- ・承諾不要。

[回答者 L]

- ・承諾不要。

Q1-2 無効宣告手続におけるクレームの訂正の機会

- ① 1つの無効宣告手続において、どのような場合に 2 回目以降の訂正が認められるか
(選択肢：拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠（無効資料）が提出された場合、審査官／審判官との面接時（対面又は電話）、その他、2 回目以降の訂正は認められない)
- ② (2 回目以降の訂正が認められる場合、) 2 回目以降の訂正が認められるための要件
- ③ (2 回目以降の訂正が認められる場合、) 1 回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないか

【回答】

- ① 2 回目以降の訂正が認められるのは、新たな証拠（無効資料）が提出された場合、口頭審理時などが挙げられている。
- ② 5 者中 4 者が、2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と同じとの見解を示している。2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と異なると回答した 1 者は、その理由として、「無効審判請求人から新たな無効理由が提出された時」などを挙げており、訂正の要件ではなく訂正の機会について説明している。
- ③ 5 者中 4 者が、1 回目の訂正で大きく減縮する必要があるとの見解を示している。1 回目の訂正では大きく減縮する必要はないと回答した 1 者は、その理由の中では、口頭審理において、特許権者はもはやクレームをさらに減縮する機会を有しないなどと説明しているため、趣旨において上記 4 者と差異はない。

[回答者 A]

- ① 口頭審理時、新たな証拠（無効資料）が提出された場合、その他
再審部が最終決定を行う前に、特許権者はクレーム又はクレームで定義される技術的解決手段のいずれかを削除することができる。削除以外の訂正は、次の 3 つの状況のいずれか 1 つに限り、期間内に行うことができる。(審査指南 第 4 部分 4.6.3)
 - (1) 無効宣告請求に対する応答
 - (2) 無効理由又は申請人が追加した証拠に対する応答
 - (3) 無効理由又は申請人は陳述しなかったが再審部が導入した証拠に対する応答における訂正
- ② 2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と同じ
上記(1)の回答で述べた訂正要件である。
- ③ 1 回目の訂正で大きく減縮する必要がある

2回目の訂正を行う時期及び方法は限られており、訂正を行う次のチャンスは存在しない可能性があるため、クレームの実質的な減縮が必要である場合には、1回目の訂正で適切な訂正を行うことが最善策である。具体的には、2回目以降の訂正の要件は1回目の訂正と同様であるが、1回目の訂正、すなわち一般的には（絶対的ではないが）無効宣告の請求に対する応答期間内に行う訂正では、クレームの削除、技術的解決手段の削除、複数クレームの結合、明白な誤りの訂正などが可能である。これに対して2回目以降の訂正では、一般的に（絶対的ではないが）以下に述べる3つの状況のいずれか1つに限り、期間内に行うことが認められ、この場合に特許権者は削除以外の訂正によってクレームを訂正することができる。

- (1) 無効宣告請求に対する応答；
- (2) 無効理由又は申請人が追加した証拠に対する応答；
- (3) 無効理由又は申請人は陳述しなかったが再審部が導入した証拠に対する応答における訂正。

したがって、特許権者が1回目の訂正においてクレームを実質的に減縮していなければ、2回目以降に削除以外の方法でクレームを訂正する更なるチャンスは存在しないであろう。

[回答者 B]

- ①口頭審理時、新たな証拠（無効資料）が提出された場合

規定によれば、無効審査決定を下すまでに、何回でも補正(訂正)できる。

《審査指南》第4部分第3章 4.6.3 補正方式の制限

専利復審委員会で審査決定を下すまでに、専利権者は請求項又は請求項に含まれる技術方案を削除することができる。下記3つの状況についての答弁期間以内に限り、専利権者は削除以外の方式によって権利要求書を補正することができる。

- (1)無効宣告請求書に対する応答
- (2)請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する応答
- (3)専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対する応答

- ②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

中国では、削除以外の方式で補正(訂正)できるのは、上記(1)～(3)に限られるため、2回目の補正(訂正)の時期の存在を予見できないため、1回目の補正(訂正)の時期に適切な補正(訂正)を行う、すなわち必要な大きな減縮をする必要があると考える。

[回答者 C]

- ①新たな証拠（無効資料）が提出された場合、その他

審査指南の第4部分第3章の4.6.3において、2回目以降の訂正に関する規定がある。つまり、無効審判請求人から新たな無効理由が提出された時、又は再審委員会が請求人の言及されなかった理由や証拠を使用した時、権利者は2回目以降の訂正ができます。

- ②2回目以降の訂正の要件は1回目と異なる

無効審判請求人から新たな無効理由が提出された時、又は再審委員会が請求人の言及されなかった理由や証拠を使用した時、権利者は2回目以降の訂正ができます。

- ③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

中国では、2回目以降の訂正が必ずしも認められることはないため、クレーム補正(訂正)について、1回目で適切に補正(訂正)しなければなりません。

[回答者 D]

①拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠(無効資料)が提出された場合

クレームに対する訂正は、CNIPAで規定された回答期間内に行うべきである。理論的には、特許権者は、新たな無効宣告請求及び/又は補足請求を受け取るたびに(新たな)訂正機会を有する。しかしながら、新規事項追加に関する基準が厳しいため、訂正は、当初の開示範囲から直接的かつ一義的に導き出され得るものであるべきである。通常、このような訂正を行う方法は1つしかない。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

③1回目の訂正では大きく減縮する必要はない

特許権者は、権利化した他のクレームの特徴を組み込むことによって保護範囲を減縮することができる。ただし、このような訂正はCNIPAで規定された回答期間内に行うべきである。その後、例えば口頭審理において、特許権者はもはやクレームをさらに減縮する機会を有しない。時には、悪い戦略が致命的となりうる恐れがある。

[回答者 E]

①新たな証拠(無効資料)が提出された場合

中国の専利審査指南(審査ガイドライン)における「無効宣告の審査(第4部分第3章)」の部分によると、クレーム又はクレームに含まれる技術案を削除することを除く、二回目の訂正は無効宣告請求人又は審判官が新たな無効理由又は無効証拠を追加した場合に限られる。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

③1回目の訂正で大きく減縮する必要がある

一般的に、一回目の訂正は無効宣告を受けた後、答弁書を提出するとともに行われる。クレーム又はクレームに含まれる技術案を削除することを除く、二回目の訂正は無効宣告請求人又は審判官が新たな無効理由又は無効証拠を追加した場合に限られる。従って、クレームを大きく減縮したいなら、一回目の訂正で行うほうが良いと考える。

Q1-3 特許の無効宣告手続におけるクレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係

【回答】

5者がすべてクレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ないと回答している。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）

【回答者 B】

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）。
- ・明確な規定はない。通常、無効宣告審査決定には、訂正の認否に関する認定がある。

【回答者 C】

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）。
- ・関連規定はない。

【回答者 D】

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）。
- ・基本的には、補正を含む訂正の認否は第33条の規定（新規事項追加に関わる場合）によって決定される。しかし、新規性、進歩性、実施可能性の欠如など多くの理由によりクレームを無効化することができる。

【回答者 E】

- ・クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）。

Q1-4 権利化後の特許権のクレームの訂正の事例(i)～(iii) (日本では新規事項追加に該当しない) に対する新規事項の判断

※中国の無効宣告手続における訂正では、新規事項追加の判断とは別に、「請求項の削除、技術方案の削除、請求項の更なる限定、明らかなミス訂正」に該当するか否かにより、訂正が認められるか否かが判断される(審査指南第4部第3章4.6.2)。このため、訂正が認められるか否かの回答、及び補足的な位置づけで新規事項追加に該当するか否かの回答を得た。

(1) 【事例(i)】

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合(いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*431)であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*432

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

5者がすべて「訂正が認められない」と回答している。また、3者が「新規事項追加に該当する」と回答した。無効宣告手続における訂正では、特許権のクレームに含まれない特徴をクレームに追加することができず、原クレームの主題名称の変更も認められないなどの意見があった(審査指南の第4部分第3章の4.6.2参照)。

[回答者A]

- ・訂正が認められない(新規事項追加に該当する)。

*431 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」Patent 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であってEPC第123条(2)違反と指摘されることがある。

*432 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3))、P.6、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

- ・第1の点として中国の無効化手続において、訂正はクレームに含まれている開示内容を基礎とする場合に限り可能であり、明細書に含まれている開示内容ではない。
(注)専利審査指南(第4部分第3章 4.6.2)によると、権利化後のクレーム訂正は、クレームの削除、技術的解決手段の削除、複数クレームの結合、明白な誤りの訂正に限定される。複数クレームの結合とは、1つのクレームにおいて定義される1つ又は複数の技術的特徴を他のクレームに組み込み、保護範囲を減縮することを意味する。
- ・第2の点として、明細書では「…であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」を明確に開示していない。この特徴は明細書の開示範囲の一般化となり、開示範囲を超えるものとなる。

[回答者 B]

- ・訂正が認められない。
- ・中国では、請求項に記載されていない技術特徴を更なる限定として追加することができない。したがって、請求項及び明細書の何れにも記載されていない「ディスク」を追加することができない。

「《審査指南》第4部分第3章 4.6 無効宣告手続における専利書類の補正

4.6.1 補正の原則

専利又は実用新案の専利書類の補正は権利要求書に限る。その原則とは、

- (1)原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2)権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- (3)元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- (4)一般的には、権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

専利権利者はその専利書類を補正してはならない。

4.6.2 補正の方式

前記の補正原則の下で、権利要求書に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除、技術案の削除、請求項に対する更なる限定、及び明らかな誤記に対する補正に限る。請求項の削除とは、権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。請求項に対する更なる限定とは、他の請求項に記載された1つ又は複数の技術特徴を請求項に追加することにより保護範囲を限縮することをいう。技術案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術案から1種或いは1種以上の技術案を削除することをいう。」

※「新規事項追加」(出願当初の明細書の記載範囲を超えたの追加)に該当するか否かという判断は、中国では、無効審判中での補正(訂正)の要件を満たすか否かの判断とは別に行われます。このため、「訂正(補正)が認められるか否か」という項目を設け、チェックいたしました。

[回答者 C]

- ・訂正が認められない(新規事項追加に該当する)。
- ・中国では、日本の訂正審判と類似する手続がない。特許権のクレームについて、無効審判のみにおいて訂正できる。認められる訂正は、クレーム削除、技術案の削除、技術的特徴の追加、明らかな誤りの訂正である。したがって、上記のような訂正は認められない。(審査指南の第4部分第3章の4.6.2を参照)

[回答者 D]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当しない）。
- ・新規事項追加に該当しないかもしれないが、特許権者は、明細書における特徴を特許請求の範囲に組み込むことができないので、そのような訂正は、権利化後の無効化手続において認められない。上記の訂正は審査中にのみ行うことができる。
- ・この具体的な状況に対して、**CD-ROMs** が明確に言及され、且つディスクが **CD-ROM** の同義語として認識され、しかも当業者が他のディスクも機能すると直接的かつ一義的に理解できるので、新規事項追加に該当しない。しかし、これは中国において中間概念化が認められることを意味しない。

[回答者 E]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。
- ・中国では、日本の訂正審判に類する制度はない。他人の無効宣告請求がない場合に、特許権者自身が無効宣告を請求し、特許権のクレームを訂正する機会をもらうことができる。しかし、無効宣告手続における訂正では、特許権のクレームに含まれない特徴をクレームに追加することができない。しかも、原クレームの主題名称の変更は認められない。

(2) 【事例(ii)】

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*433とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*434

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤」
- ・訂正後のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く。）を主成分とする鉄板洗淨剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤が開示されており、具体例として陽イオンを Na イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由： 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

4 者が「訂正が認められない」と回答し、1 者が「わからない」としている。また、3 者が「新規事項追加に該当する」と回答した。無効宣告手続における訂正では、特許権のクレームに含まれない特徴をクレームに追加することができないなどの意見があった（審査指南の第4部分第3章の4.6.2参照）。また、審査指南第2部分第8章5.2.3.3(3)によると、明細書に開示されていない数値を「放棄する」訂正は、開示範囲を超える訂正とされるなどの意見があった。

[回答者 A]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。
- ・「除くクレーム」を導入する訂正は専利審査指南に基づく訂正とされず、したがって認められない。また、専利審査指南第2部分第8章5.2.3.3の(3)によると、明細書に開示されていない数値を「放棄する」訂正は、開示範囲を超える訂正とされる。なお専利審査指南によると、権利化後のクレーム訂正は、クレームの削除、技術的解決手段の

*433 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国：「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO)：「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ef_iv_4_20.htm
- ・中国：「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjsczn/index.htm
- ・韓国：「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*434 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.8, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

削除、複数クレームの結合、明白な誤りの訂正に限定される。複数クレームの結合とは、1つのクレームにおいて定義される1つ又は複数の技術的特徴を他のクレームに組み込み、保護範囲を減縮することを意味する。

[回答者 B]

- ・訂正が認められない。
- ・中国の無効宣告請求段階では、請求項に記載されていない技術特徴を更なる限定として追加することができない。したがって、請求項及び明細書の何れにも記載されていない「陰イオンがCO₃イオンの場合を除く」を追加することができない。
- ・なお、実体審査段階では、「放棄する」補正が認められる条件は、下記の通りである。

《審査指南》第2部分第8章 5.2.3.3 (3)

「元説明書及び権利要求書において、ある特徴の当初の数値範囲のほかの中間数値が記載されておらず、そして、対比文献で公開された内容で発明の新規性や創造性に影響を与えること、若しくは当該特徴に当初の数値範囲のある部分を取ると、発明が実施できないことに鑑みて、出願人が、具体的に「放棄する」方式を採用し、前述した当初の数値範囲から当該部分を排除することにより、保護を請求する技術方案の中の数値範囲を、全体から見ると、明らかに当該部分を含まないようにした場合、このような補正が、元説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えるため、出願人が、出願当初の記載内容に基づき、当該特徴に「放棄」された数値を取ると、同発明が実施できなくなること、若しくは、当該特徴に「放棄」後の数値を取ると、同発明に新規性と創造性を備えるということを証明できる場合を除き、このような補正は許可されないものである。例えば、保護を請求する技術方案において、ある数値範囲が $X1=600\sim 10000$ で、対比文献で公開された技術的内容と当該技術方案との区別は、その記述された数値範囲が $X2=240\sim 1500$ であった。 $X1$ と $X2$ が部分的に重なっているため、当該請求項に新規性を備えない。出願人は具体的に「放棄する」方式を採用して、 $X1$ を補正し、 $X1$ のうちの $X2$ と重なった部分である $600\sim 1500$ を排除して、保護を請求する技術方案における当該数値範囲を $X1>1500$ から $X1=10000$ に補正した。もし出願人が当初の記載内容と従来技術に基づき、同発明が $X1>1500$ から $X1=10000$ の数値範囲が、対比文献で公開された $X2=240\sim 1500$ よりも創造性があることを証明できず、また、 $X1$ に $600\sim 1500$ を取ると、同発明が実施できないことを証明できないなら、このような補正は許可されないものである。」

[回答者 C]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。
- ・理由は上記事例1と同じ。

[回答者 D]

- ・わからない。
- ・CO₃イオンを開示する該先行技術が依然として訂正後の請求項の進歩性を評価するために使用され得る場合、このような除くクレームは認められなく、新規事項追加に該当する。そうでない場合、認められる。

[回答者 E]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。

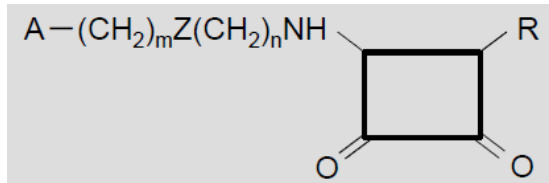
- ・無効宣告の訂正では、特許権のクレームに含まれない特徴をクレームに追加することができない。上記事例の訂正は、中国では認められない。

(3) 【事例(iii)】

マークッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*435*436}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



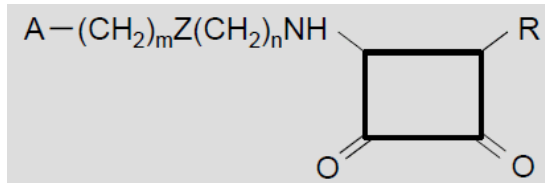
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明> 当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている (R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由: 訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

4 者が「訂正が認められない」と回答し、1 者が「訂正が認められる」と回答している。権利化後の無効化手続においては認められない。多くの無効及び/又は法廷決定は、権利化後のマークッシュクレームが、並列/選択的な技術案の集合ではなく、一体と見なされるべきであるという観点をサポートしている(最高人民法院(2016)最高法行再41号行政判決書を参照)との意見があった。また、2 者が「新規事項追加に該当する」と回答し、2 者が「新規事項追加に該当しない」と回答し、判断が割れた。專利審査指南(第2部分第10章 8.1 マークッシュ形式の請求項の単一性)に関する言及もあった。

^{*435} 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.10, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

^{*436} 「特許の審査基準のポイント(特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室)」P.90, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

[回答者 A]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当しない）。
- ・マーカッシュ形式クレームから1つのマーカッシュ構成要素を削除することは新規事項の追加とされない。しかし、専利審査指南(第2部分第10章8.1)によると、1つのマーカッシュ構成要素を削除することは同等の技術的解決手段の削除とみなされ、一般的に無効化手続ではこのような訂正は認められない。
- ・最高人民法院の行政再審判決 No. 41(2016)によると、マーカッシュ形式クレームの訂正に関する性質及び原則は次のとおりである。すなわち、マーカッシュ形式クレームは、複数の化合物の集合体ではなく、むしろ組み合わせられた技術的解決手段を1つのものとして一般化する、複数のマーカッシュ構成要素の集合体とみなすべきである。したがってマーカッシュ形式クレームの訂正は厳格に制限されなければならない。最高人民法院は更に、マーカッシュ形式クレームの訂正の原則についても提言しており、その訂正が、新たな特性及び機能を有する1つのタイプ又は単一の化合物を生成するものであってはならないが、その一方で、各個別事案における要因を十分に考慮すべきであると述べている。

[回答者 B]

- ・訂正が認められない。
- ・中国の無効宣告請求段階では、請求項の削除又は技術方案の削除が認められる。したがって、訂正が請求項の削除又は技術方案の削除に該当するかが肝心である。マーカッシュ形式限定の場合、ある通式の変数が単一である場合、並列的な技術方案と認定される可能性が高く、変数の一部の選択肢を削除することができる。一方、変数が複数である場合、並列な技術案と認定される可能性が低く、変数の一部の選択肢を削除することができない。

[回答者 C]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。
- ・理由は上記事例1と同じ。

[回答者 D]

- ・訂正が認められない（新規事項追加に該当する）。
- ・このような訂正(補正)は審査中に行うことはできますが、権利化後の無効化手続においては認められない。多くの無効及び／又は法廷決定は、権利化後のマーカッシュクレームが、並列／選択的な技術案の集合ではなく、一体と見なされるべきであるという観点をサポートしている。最高人民法院（2016）最高法行再41号行政判決書を参照。

[回答者 E]

- ・訂正が認められる（新規事項追加に該当しない）。
- ・訂正は一部の選択肢を削除することに相当するので、何らの新たな事項を追加することはなく、新規事項追加には該当しない。このため、この事例の訂正は認められると理解していいと考える。

Q1-5 米国では、特許付与後にクレームを訂正した場合、特許の訂正前から第三者が行っている行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害する場合に、中用権 (Intervening Right)が発生します。

- ①中国において、条件付きで中用権が認められることはあるか。
- ②中国において、米国同様の中用権を認めることについての検討又は議論はあるか。

【回答】

- ①5者が、中用権が認められることはないと回答している。
- ②4者が、検討又は議論はないと回答し、1者がわからないと回答している。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ①中用権が認められることはない。
 - ・中国の実務では、権利化後の訂正は特許保護範囲の減縮に限り認められる。したがって、訂正前からの第三者の行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害するという状況は考えられない。
- ②検討又は議論はない。

【回答者 B】

- ①中用権が認められることはない。
- ②検討又は議論はない。

【回答者 C】

- ①中用権が認められることはない。
- ②わからない。

【回答者 D】

- ①中用権が認められることはない。
 - ・権利化後の無効化手続において何らかの訂正で保護範囲を減縮することしかできないので、中用権が認められることはない。
- ②検討又は議論はない。

【回答者 E】

- ①中用権が認められることはない。
- ②検討又は議論はない。

Q1-6 無効宣告手続について、改正・変更の検討又は議論の動向

【回答】

回答者の表現がまちまちであるが、総合すると公的には議論がなされておらず、業界などでは議論になることがあるものと解される。

【回答者 A】

- ・改訂に関する最近の計画や議論はない。

【回答者 B】

- ・公的機関からは、現在の無効宣告請求制度を改正する予定に関する情報がなさそうである。業界では、権利者の補正(訂正)を柔軟にする検討・議論がある。

【回答者 C】

- ・中国の弁理士も、日本の訂正審判と同じような制度があれば、特許権者に対してもっと有利だと考える。現時点で、このような制度がないため、出願書類や権利化手続について、もっと慎重に対応しなければならない。

【回答者 D】

- ・現在、無効化手続の改正・変更に関するニュースはないようである。しかし、実務上、一部の合議体は、新たな請求項の追加や、独立請求項を訂正することなく2つの従属請求項を組み合わせるなどの訂正を認めることを拒否した。そのため、基準(ガイドライン)をより具体的な規定で改正する可能性があると思う。

【回答者 E】

- ・中国では、日本の訂正審判に類する制度はありません。特許権者自身が無効宣告を請求し、特許権のクレームを訂正する機会をもらうことができる。これらについての改正・変更の予定はなさそうである。

II. 特許の有効性判断に関する制度・運用について

Q2-1 裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等；引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切か。

- ・最高人民法院 2013 年 11 月 5 日判決 (2013)知行字第 31 号 (北京市高级人民法院判決 (2009)高行終字第 719 号) Arvesta ライフサイエンス北米有限責任公 v. 專利復審委員会

【回答】

例示した判例について、8 者が適切であるとし、4 者はわからないと回答している。その他の判例として以下のものが挙げられている。

- ・最高人民法院 2012 年 05 月 03 日判決 (2012)行提字第 7 号 (北京市高级人民法院判決(2010)高行終字第 634 号) CAO Zhongwang v. 專利復審委員会
- ・最高人民法院 2016 年 12 月 30 日判決 (2016)最高法行再 85 号 (北京市高级人民法院判決(2014)高行(知)終字第 3524 号) 專利復審委員会 v. 江蘇博立生物製品有限公司
- ・(2011) 知行字第 25 号 トタニ技研工業株式会社 v. 中華人民共和國知的財産権局專利復審委員会、無錫市鉄民印刷機械有限公司、江陰市匯通包装機械有限公司、上海高沁包装機械有限公司 發明特許権無効行政訴訟再審申立て事件
- ・(2013) 高行終字第 1754 号 ステンレス鋼選択發明
- ・(2012) 高行終字第 1088 号 YKK 株式会社 v. 中華人民共和國知的財産権局專利復審委員会、第三者である広州嘉績ファスナー機械有限公司 發明特許権無効行政紛争上訴事件
- ・北京 IP 裁判所行政判決 (2015) Jingzhixingchuzi NO. 3495 : 3GPP 標準文書に関する技術常識の判断

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・適切である。

[回答者 B]

- ・適切である。
- ・他の重要判例：
 - ・最高人民法院 2012 年 05 月 03 日判決 (2012)行提字第 7 号 (北京市高级人民法院判決(2010)高行終字第 634 号) CAO Zhongwang v. 專利復審委員会
 - ・最高人民法院 2016 年 12 月 30 日判決 (2016)最高法行再 85 号 (北京市高级人民法院判決(2014)高行(知)終字第 3524 号) 專利復審委員会 v. 江蘇博立生物製品有限公司

[回答者 C]

- ・適切である。

[回答者 D]

- ・適切である。
- ・他の重要判例：
 - ・（2011）知行字第 25 号 トタニ技研工業株式会社 v.中華人民共和國知的財産権局 専利復審委員会、無錫市鉄民印刷機械有限公司、江陰市匯通包装機械有限公司、上海高沁包装機械有限公司 発明特許権無効行政訴訟再審申立て事件
 - ・（2013）高行終字第 1754 号 ステンレス鋼選択発明
 - ・（2012）高行終字第 1088 号 YKK 株式会社 v.中華人民共和國知的財産権局専利復審委員会、第三者である広州嘉績ファスナー機械有限公司 発明特許権無効行政紛争上訴事件

[回答者 E]

- ・適切である。

[回答者 F]

- ・適切である。
- ・この事件は、2013年に最高人民法院によって公開されたガイドラインの事例であり、最高人民法院の規定によると、Fafa (2010) No. 51 の規範／基準として認識されている。

[回答者 G]

- ・適切である。

[回答者 H]

- ・適切である。
- ・他の重要判例：
 - ・北京 IP 裁判所行政判決（2015）Jingzhixingchuzi NO. 3495：3GPP 標準文書に関する技術常識の判断

Ⅲ. 特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態

Q3-1 特許の無効宣告手続において、特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験の有無、クレームを訂正した特許件数

【回答】

- ・ 9者が経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)と回答している。
- ・ クレームを訂正した特許件数は、51件以上が1者、21～50件が1者、6～20件が3者、1～5件が2者、0件が4者、回答なしが1者である。

【回答者 A】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 B】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 C】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 D】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 E】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 F】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 G】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ (回答なし)

【回答者 H】

- ・ 経験なし(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者 I】

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者 J]

- ・ 経験なし(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者 K]

- ・ 経験なし(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者 L]

- ・ 経験あり(第三者から無効宣告の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-2 無効宣告手続の制度について、特許権者側からみた制度の使い勝手、課題、問題点について

【回答】

①訂正ができる時期・期間

- ・ 10者が課題や問題点はないとの回答、又は回答なしであった。
- ・ 2者が課題や問題点があると回答し、その理由として、クレームの削除という補正は、何回まで行われるかが問題になること、新たな改訂ガイドラインでは、許容可能なクレームの訂正・取得方法が不明確になることを挙げている。

②訂正の目的

- ・ 9者が課題や問題点はないとの回答、又は回答なしであった。
- ・ 3者が課題や問題点があると回答し、「明らかな誤りの訂正」について、訂正が認められにくいこと、判断基準が不明確であること、明らかな誤りの訂正が現在では所定の回答期間内に訂正を行うべきこと、クレームの更なる限定に課題や問題点があることなどを指摘している。

③訂正の実体要件

- ・ 8者が課題や問題点はないとの回答、又は回答なしであった。
- ・ 4者が共通して権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可であることは権利者にとって厳しすぎることについて課題や問題点があることを挙げ、マーカッシュクレームに関する基準が厳しいことについても1者が指摘している。

[回答者 A]

- ・ 課題や問題点はない

[回答者 B]

①訂正ができる時期・期間

- ・ クレームの削除は専利復審委員会が審査決定を下すまで可能：課題や問題点があるクレームの削除という補正は、何回まで行われるかが問題になる。

②訂正の目的

- ・ 明らかな誤りの訂正：課題や問題点がある。

「明らかな誤り」の判断基準が不明確である。

③訂正の実体要件

- ・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可：課題や問題点がある。
権利者にとって厳しすぎる。無効審判の際に、分割出願のチャンスが既になくなり、無効審判の引用文献が実体審査段階と異なるので、明細書における技術特徴の追加が禁止されると、不公平である。

※上記以外の項目については、課題や問題点はない

[回答者 C]

- ・課題や問題点はない。

[回答者 D]

①訂正ができる時期・期間

- ・クレームの削除以外は、無効宣告請求書に対する答弁期間、請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する答弁期間、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対する答弁期間：課題や問題点はない
しかし、より多くの柔軟性があるならばより良いと思う。

②訂正の目的

- ・クレームの更なる限定(あるクレームに、他のクレームに記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充して保護範囲を減縮)：課題や問題点がある。
より狭い保護範囲を有する新たな請求項を追加したほうが容易かつ合理的であると思う。
- ・明らかな誤りの訂正：課題や問題点がある。
現在では所定の回答期間内に訂正を行うべきである。より多くの柔軟性があるならばより便利になると思う。

③訂正の実体要件

- ・新規事項追加不可：課題や問題点はない。
しかし、マーカッシュクレームに関する基準が厳しいと思う。
- ・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可：課題や問題点がある。
明細書における特徴を組み込むことによって訂正を行うことができれば遥かに良いと思う。

※上記以外の項目については課題や問題点はない。

[回答者 E]

③訂正の実体要件

- ・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可：課題や問題点がある。
特許権者側の立場で、この項の規定はきびしいと思う。この場合に、出願書類のドラフトの際に価値のある特徴をクレームに入れないと、権利化後の無効審判の時に、クレームに追加できない。ドラフトの際に気を付けないといけない。

※上記以外の項目については課題や問題点はない。

[回答者 F]

③訂正の実体要件

- ・権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可：課題や問題点がある。

現在の補正(訂正)の要件は、IP5 の他の特許庁と同様の要件に変更される必要があると考える。

※上記以外の項目については課題や問題点はない。

[回答者 G]

- ・課題や問題点はない

[回答者 H]

- ・課題や問題点はない

[回答者 I]

①訂正ができる時期・期間

- ・クレームの削除は専利復審委員会が審査決定を下すまで可能：課題や問題点がある。
口頭審理の前に訂正が許可される。新たな改訂ガイドラインでは、許容可能なクレームの訂正・取得方法が不明確になる。

②訂正の目的

- ・クレームの更なる限定(あるクレームに、他のクレームに記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充して保護範囲を減縮)：課題や問題点がある。
新たな改訂ガイドラインでは、許容可能なクレームの訂正・取得方法が不明確になる。CNIPA の無効化部は、クレーム構成を変更する訂正を受け入れないようだが、どのようなものがクレーム構成を変更する訂正に該当するか不明である。
- ・明らかな誤りの訂正：課題や問題点はない。
時々難しい。これは明白なエラーであると主張する必要がある。

[回答者 J]

- ・課題や問題点はない

Q3-3 中国では、特許の権利化後に特許権者が請求することのできる訂正審判に類する制度がないため、特許権者が自ら無効宣告請求(無効審判)を提出し、無効宣告手続の中で特許権者がクレームを訂正する実務があると認識しているが、この実務について。

- ① 上記の実務を行ったことはあるか。
- ② (①で Yes の場合) 無効宣告請求により、納得できる結果が得られたか。

【回答】

①3 者が、特許権者が自ら無効宣告請求(無効審判)を提出してクレームを訂正する実務を行ったことがあると回答し、9 者が当該実務を行ったことがないと回答している。2010年2月1日施行の専利法実施細則第72条(2)により、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正した後、無効宣告手続の請求を取り下げようとしても、それができずに特許が無効になってしまうケースが存在することになったため、特許権者が自ら無効宣告手続を請求してクレームを訂正するような行為が抑止されているのではないかとの意見もあった。

②上記3者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。

【回答者 A】

- ①上記の実務を行ったことがない。
- ② (回答なし)

【回答者 B】

- ①上記の実務を行ったことがない。
 - ・ 専利法第3次改正により、下記の規定のように、特許権者が自ら無効審判を提出して訂正した後、無効審判の取り下げをしようとしても、それができずにそのまま無効になってしまうケースが存在することになったため、専利法第3次改正後はそのような行為が抑止されているのではないかと考える。

【専利法実施細則第72条第2項】

復審委員会が決定をする前、無効審判請求人がその請求を取り下げ、或いはその無効審判請求が取り下げられたとみなされる場合は、無効審判審理手続は終了する。但し、復審委員会は、既に行なった審理で特許権の無効又は一部無効を宣告する決定を下すことができると考える場合は、審理手続を終了しない。

- ② (回答なし)

【回答者 C】

- ①上記の実務を行ったことがある。
 - ・ 無効宣告手続の中で特許権者がクレームを訂正するために、自ら無効宣告請求(無効審判)を提出した。
- ②納得できる結果が得られた。

【回答者 D】

- ①上記の実務を行ったことがある。
 - ・ 数式に含まれる明らかな誤りを訂正したことがある。
- ②納得できる結果が得られた。

- ・数年前、ガイドラインの改正前に上記の実務を行なったことがあり、その時では認められなかった。しかし、我々は新しい規定に従って誤りを訂正できると信じている。

[回答者 E]

- ①上記の実務を行ったことがない。
- ②（回答なし）

[回答者 F]

- ①上記の実務を行ったことがない。
- ②（回答なし）

[回答者 G]

- ①上記の実務を行ったことがない。
- ②（回答なし）

[回答者 H]

- ①上記の実務を行ったことがない。
 - ・このようにすると保護範囲が狭くなるので、普通はしない。
- ②（回答なし）

[回答者 I]

- ①上記の実務を行ったことがある。
 - ・法律で与えられた権利を十分に利用して、特許権者の自己救済を実現できるから。
- ②納得できる結果が得られた。
 - ・無効宣告の訂正要求と手順を満たした上で、自分の訴求を実現することができた。

[回答者 J]

- ①上記の実務を行ったことがない。
 - ・クレーム訂正の目的を達成するために、自身の特許に対して無効宣告を提出するのは、自身の特許権にも一定の影響がある。訂正が形式的な修正のみに関わるなら、第三者が無効を提出した時に更に修正することができる。訂正が実質的な修正に関わるなら、クレームの保護範囲を縮小するだけで、権利者にとって不利である。
- ②（回答なし）

[回答者 K]

- ①上記の実務を行ったことがない。
 - ・この戦略はめったに使用されない。
- ②（回答なし）

[回答者 L]

- ①上記の実務を行ったことがない。
- ②（回答なし）

Q3-4 2017年改正特許審査指南(2017/4/1 施行)によれば、無効宣告手続における特許権者のクレーム訂正において、「クレームの削除」「技術方案の削除(同一のクレームにおいて並列している二つ以上の技術案から一つ或いは一つ以上の技術案を削除)」の他、「クレームの更なる限定(あるクレームに、他のクレームに記載された一つ或いは複数の技術特徴を補充して保護範囲を減縮)」及び「明らかな誤りの訂正」ができるようになった。「クレームの更なる限定」としては、例えば、従属クレームの一部の技術特徴を独立クレームに補充する訂正が認められる(ただし、権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加は認められない。)

- ① 無効宣告手続における特許権者のクレーム訂正において、「クレームの更なる限定」又は「明らかな誤りの訂正」を請求したことはあるか。
- ② (①で Yes の場合) 納得できる結果が得られたか。
- ③ 2017年改正特許審査指南の適用後においても、特許査定時のクレームに既に記載されている範囲内でしか訂正できない(明細書や図面に記載の技術特徴をクレームに補充するような訂正は認められない)と認識しているが、訂正の制限の更なる緩和を望むか。

【回答】

- ① 5 者が「クレームの更なる限定」を請求したと回答し、4 者が「明らかな誤りの訂正」を請求したと回答し、7 者がいずれも請求したことがないと回答している。
 - ② 上記「クレームの更なる限定」を請求した 5 者及び「明らかな誤りの訂正」を請求した 4 者は、いずれも納得できる結果が得られたと回答している。
 - ③ 訂正の制限の更なる緩和を望むかについては、7 者が緩和を望むと回答したのに対し、5 者が緩和を望まないと回答し、意見が割れている。
- (※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者 A】

- ① 請求したことがない。
- ② (回答なし)
- ③ 緩和を望まない。

【回答者 B】

- ① 「クレームの更なる限定」、「明らかな誤りの訂正」を請求した。
 - ・ 「クレームの更なる限定」：例として、ある従属請求項に記載された一部の技術特徴を独立請求項に追加した。
 - ・ 「明らかな誤りの訂正」：例として、初めて出た用語の前に記載された「前記」を削除した。
- ② 納得できる結果が得られた。
- ③ 緩和を望む。
 - ・ まず、出願当時、明細書に記載された全ての技術特徴が請求項にリストすることは、やや難しい。さらに、中間処理の際、通常、引用文献に参考して請求項を補正していますので、引用文献と関係していない技術特徴を請求項に追加しない可能性がある。しかしながら、無効審判の段階では、引用文献が異なり、明細書に記載されている技術特徴が重要になる可能性がある。

[回答者 C]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望まない。

[回答者 D]

- ①「クレームの更なる限定」、「明らかな誤りの訂正」を請求した。
 - ・このような訂正は無効宣告手続において非常に一般的である。規定を満たす場合、殆どの訂正が合議体に認められた。
- ②納得できる結果が得られた。
- ③緩和を望む。
 - ・明細書における技術的特徴を組み込むことが殆どの司法権で認められている。このような訂正は合理的であり、第三者の要望を超えるものではない。

[回答者 E]

- ①「クレームの更なる限定」を請求した。
 - ・従属クレームの一部の技術特徴を独立クレームに補充しました。
- ②納得できる結果が得られた。
- ③緩和を望まない。

[回答者 F]

- ①「クレームの更なる限定」、「明らかな誤りの訂正」を請求した。
- ②納得できる結果が得られた。
- ③緩和を望む。
 - ・現在の補正(訂正)の要件は、IP5 の他の特許庁と同様の要件に変更される必要があると考える。

[回答者 G]

- ①「クレームの更なる限定」、「明らかな誤りの訂正」を請求した。
 - ・従属クレームから独立クレームへいくつかの技術的特徴を補充し、スペルミスを修正することに成功した。
- ②納得できる結果が得られた。
- ③緩和を望まない。

[回答者 H]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望む。
 - ・保護範囲を広くしてほしい。

[回答者 I]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望む。

- ・明細書と図面の内容は、いずれも特許権者の知恵の成果であるため、クレームに入れる権利がある。

[回答者 J]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望まない。

[回答者 K]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望む。
 - ・特許権者は、クレームを訂正するより多くの自由を望んでいる。

[回答者 L]

- ①請求したことがない。
- ②（回答なし）
- ③緩和を望む。
 - ・明細書の一部の技術的特徴は、保護範囲が変更されないという条件で、元のクレームよりも明確な場合がある。

Q3-5 特許の無効宣告手続の制度に関する意見など

【回答】

- ・4者が、明細書における技術的特徴をクレームに組み込む訂正を認める趣旨のことを課題として挙げる一方、1者が、中国の無効化手続は、特許権の有効性を判断するためのものであり、日本の訂正審判と同じ機能を備える必要はないと考えるとの見解を示している。
- ・無効宣告請求書に対する答弁期間が短いとの指摘も1者からあった。
(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

- ・請求項に対する「更なる限定」という補正方式は、追加された技術特徴が他の請求項に記載されたものに限定され、明細書に記載された技術特徴を追加することができないので、補正の余裕が少ない。この点からみれば、権利者にとってやや厳しいと考えている。

【回答者B】

- ・中国の無効化手続は、特許権の有効性を判断するためのものであり、日本の訂正審判と同じ機能を備える必要はないと考える。よって、特許権の訂正要求について、無効化手続ではなく、他の手続で対応する方が好ましいと考える。

【回答者C】

- ・明細書における技術的特徴をクレームに組み込む訂正を認めることが強く勧められる。

【回答者D】

- ・特許権者側の立場から言えば、無効宣告請求書に対する答弁期間が短いと感じている。特に、特許権者が外国人である場合に、検討のために、無効宣告請求書と無効証拠の翻訳が必要なため、答弁期間がさらに短いと感じる。

【回答者E】

- ・特許権のクレームの訂正時の制限を緩和し、特許権者の技術案の保護範囲をより広げることが望ましい。

【回答者F】

- ・クレームを組み合わせて新しいクレームを作成することができない。また、明細書からクレームへの技術的特徴の抽出は現在許可されていない。また、クレームの訂正の要件がより明確になることが望まれる。

以上

D. 韓国

韓国にある法律事務所5者からアンケート調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

I. 特許権のクレームの訂正に関する制度・運用について

Q1-1 クレームの訂正の機会

(特許の無効化手続においてクレームの訂正の請求が可能な制度)

- ① どのような場合に2回目以降の訂正が認められるか(選択肢:拒絶理由通知を受けた場合、口頭審理時、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、審査官/審判官との面接時(対面又は電話)、その他、2回目以降の訂正は認められない)
- ② (2回目以降の訂正が認められる場合、)2回目以降の訂正が認められるための要件
- ③ (2回目以降の訂正が認められる場合、)1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないか

(1) 特許無効審判手続

【回答】

- ①新たな証拠(無効資料)が提出された場合、新たな無効事由の主張、職権により行われた特許無効理由通知に対する意見書提出期間(特許法第159条第1項後段)が挙げられている。
- ②回答した5者が、2回目以降の訂正の要件(実体要件)は1回目と同じと回答している。
- ③4者が1回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要があると回答している。また、1者が1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないとし、その理由として、特許裁判所の段階においても訂正審判が可能であることを挙げている。

[回答者A]

- ①拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠(無効資料)が提出された場合、その他
 - ・特許法第133条の2(特許無効審判手続における特許の訂正)
 - ・訂正請求は、無効審判請求に対する答弁書提出期間(第147条第1項)又は請求人が申請しない理由に対して審判部が職権審理する場合、意見書を提出できる期間内(第159条第1項)に可能であり、答弁書提出期間以後も請求人が新たな証拠を提出した場合だけでなく、新たな無効事由(記載不備等)を主張することによって審判長が訂正請求を許容する必要があると認める場合(第133条の2第1項下段)には、被請求人(特許権者)は訂正請求をすることができる。
 - ・したがって、上記事由により無効審判内で複数の訂正機会が付与されれば、2回以上の訂正請求が可能であり、また、訂正請求の機会が1回だけであるとしても、訂正請求期間内には複数の訂正請求が可能。ただし、当該訂正請求前に行った訂正請求は取り下げられたものとみなされる(第133条の2第2項)。
- ②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ
 - ・特許法第136条第1項各号

- ・訂正要件は訂正回数に関係なく同一であり、2回目以上の訂正は審判部の職権審理や相手方の新たな無効主張などに対して答弁が必要である場合にのみ機会が与えられる。

③1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要がある。

- ・2回目以上の訂正機会は常に与えられるものでなく、相手方の新たな無効主張などその要件を満たしてこそ機会が与えられるので、最初の訂正案を作成する時、慎重に作成する必要がある。

[回答者 B]

①新たな証拠（無効資料）が提出された場合

- ・無効審判での訂正請求は、無効審判請求書副本の送達による答弁書の提出期間に可能なことが原則だが（特許法第133条の2第1項）、それ以後にも無効審判請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張することにより、訂正請求を許容する必要があると認められる場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。（特許法第133条の2第1項後段）。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ・2回目の訂正請求について特別に訂正要件を規定していないため、1回目の訂正要件と同様に適用される。訂正請求は一番最後に提出したものを基準として無効可否を判断し、それ以前に提出した訂正請求は取下したものとみなす（特許法第133条の2第2項）。

③1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要がある。

- ・2回目の訂正請求は、「無効審判請求人の証拠を提出するか、新しい無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合」という特別な要件によって審判官が認める場合であり、1回目の訂正請求で審査熟考し、クレームを十分に減縮しないといけない。

[回答者 C]

①新たな証拠（無効資料）が提出された場合、その他

- ・第133条の2 [特許無効審判手続における特許の訂正]

- 1) 第133条第1項の規定による審判の被請求人は、第147条第1項又は第159条第1項後段の規定により指定された期間内に第136条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる。この場合において、審判長が第147条第1項の規定により指定した期間後も、請求人が証拠を提出するか、新たな無効事由を主張することにより訂正の請求を許容する必要があると認めるときは、期間を指定して訂正請求をさせることができる。

※第147条第1項(無効審判請求書副本の送達にともなう答弁書提出期間)

※第159条第1項後段(職権により行われた特許無効理由通知に対する意見書提出期間)

2. 上記規定による訂正の請求がされた場合において、当該無効審判手続において、その訂正の請求の先にした訂正の請求は、取り下げられたものとみなす。

② 2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

- ・第133条の2 [特許無効審判手続における特許の訂正]

- 1) 133条第1項の規定による審判の被請求人は、第147条第1項又は第159条第1項後段の規定により指定された期間内に第136条第1項各号のいずれかに該当

する場合に限り、特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる。この場合において、審判長が第147条第1項の規定により指定した期間後も、請求人が証拠を提出するか、新たな無効事由を主張することにより訂正の請求を許容する必要があると認めるときは、期間を指定して訂正請求をさせることができる。
※第136条第1項（特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面について訂正審判を請求することができる。

- 一. 請求の範囲を減縮する場合
- 二. 誤記の訂正をする場合
- 三. 明瞭でない記載を明確にする場合)

③1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要がある。

- ・ 2 回目の訂正が認められる場合は、請求人が弁駁書などで新しい証拠を提出する場合、又は職権により行われた特許無効理由通知に対する意見書提出期間又は、請求人が弁駁書などで新しい証拠を提出する場合などに限定される。もし請求人が弁駁書で新しい証拠を提出しない場合などには、答弁書提出期間に限り 1 回のみ訂正請求が認められ、この期間内に提出した訂正クレームに基づいて訂正認定の可否を判断する。しかも韓国においては無効審判手続において無効審決予告制を採択していないので 1 回目の訂正によって無効が予想される場合、日本のように 2 回目の訂正が認められない。(1 回目の訂正に対する補正又は、意見書提出のみが可能)
- ・ したがって 1 回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要がないとはいえない。

[回答者 D]

① 新たな証拠（無効資料）が提出された場合、その他 - 新たな無効事由の主張、職権審理(特許法第 159 条)

- ・ [説明]訂正時期に制限あり(訂正時期内であれば、回数制限なし)
- ・ [関連の特許法条文]第 133 条の 2(特許無効審判手続での特許の訂正)
 - 1) 第 133 条第 1 項による審判の被請求人は、第 136 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合にのみ第 147 条第 1 項又は第 159 条第 1 項後段によって指定された期間に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる。この場合、審判長が第 147 条第 1 項に従い指定された期間後にも請求人が証拠を提出したり、新たな無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。 <改定 2016. 2. 29.>
- ・ [関連の特許法条文]第 159 条(職権審理)
 - 1) 審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる。この場合、当事者及び参加人に期間を定めてその理由に対して意見を陳述できる機会を与えなければならない。
 - 2) 審判においては、請求人が申請しなかった請求の趣旨に対しては、審理することができない。 [全文改定 2014. 6. 11.]

② 2 回目以降の訂正の要件は 1 回目と同じ

③ 1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要がある。

- ・ 新たな証拠が提出されたとしても、補完的な証拠の場合には追加の訂正機会が与えられないので、提出された証拠を克服することができる訂正はできるだけ 1 回目のときに全て請求することが好ましい。

[回答者 E]

① その他

- ・基本的に無効審判請求に対する答弁書提出期間に1回目の訂正が認められる。
 - ・2回目以降の訂正が認められる場合は以下の通り。
 - (1)職権審理により申し立てない理由に関する意見書提出期間（第159条第1項）
 - (2)答弁書提出期間経過後、請求人が証拠を提出、又は新しい無効事由を主張することによって訂正請求を許可する必要があると審判長が認める場合（第133条の2第1項後段）
- ②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ
- ③1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はない。
- ・場合によっては、2回目の訂正の機会がないこともある。しかし、特許裁判所の段階においても訂正審判が可能なので、1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないと思われる。ただ、クレームを大きく減縮しても独占の維持に問題がなく、無効審判の段階で確実に勝ちたい場合には、クレームを大きく削減する訂正をすることもできる。

(2) 特許取消申請手続

【回答】

- ①2 者が2 回目以降の訂正は認められないとしている。その他として、取消理由通知に対する意見書の提出期間内であれば2 回目の訂正が可能であることが挙げられている。また、特許権者は特許の取消理由の通知を受けた場合に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる(第132 条の13 第1 項及び第2 項)が、無効審判とは異なり、特許取消申請の場合には、審判部の職権審理や請求人の新たな証拠の提出や新たな取消事由の主張に対しては取消理由通知をする規定がない。
- ②回答した3 者がいずれも2 回目以降の訂正の要件は1 回目と同じと回答している。
- ③回答した3 者のうち2 者が1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要があると回答し、1 者が1 回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はないと回答しつつ、可能な限りの範囲で最大に減縮することが有利であるとして、実質的に他の2 者と同様の趣旨の回答をしている。

【回答者 A】

- ①拒絶理由通知を受けた場合
- ・特許法第132 条の3(特許取消申請手続における特許の訂正)
 - ・特許権者は特許の取消理由の通知を受けた場合に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる(第132 条の13 第1 項及び第2 項)。ただし、無効審判とは異なり、特許取消申請の場合には、審判部の職権審理や請求人の新たな証拠の提出や新たな取消事由の主張に対しては取消理由通知をする規定がない。
 - ・取消申請でも答弁書提出期間内であれば何回か訂正請求が可能であるが、当該訂正請求前に行った訂正請求は取り下げられたものとみなされる(第133 条の3 第2 項)。
- ②2 回目以降の訂正の要件は1 回目と同じ
- ・訂正要件は、訂正回数に関係なく同一(特許法第136 条第1 項各号)。
- ③1 回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要がある。
- ・答弁書期限外には被請求人が任意に2 回目以上の訂正請求はできないので、最初の訂正案を作成する時に慎重に作成する必要がある。

【回答者 B】

- ①その他
- ・特許取消申請での訂正請求は、審判長が特許取消決定をしようとする特許取消理由を特許権者に通知し意見書を提出する機会をあげたとき、訂正請求をすることができる(特許法第132 条の3 第1 項)。ところが、権利者が1 回目の訂正が不十分だと考えるとき、期間内に自発的に訂正請求すれば審判官は最後に提出した訂正請求を認める。
- ②2 回目以降の訂正の要件は1 回目と同じ
- ・何回かの訂正請求がなされたときは、最後の訂正請求のみを採択し、残りの訂正請求は取下したものとみなす(特許法第133 条の2 第2 項)。
- ③1 回目の訂正でクレームを大きく減縮する必要がある。
- ・特許が取消にならないよう、必ず必要な権利のみに限定することが望ましい。

[回答者 C]

①2回目以降の訂正は認められない

- ・第132条の3(特許取消申請手続が進行中の特許に関する特許権者は、第136条第1項の各号のいずれかに該当する場合にのみ、第132条の12第2項の規定により指定された期間内に、特許発明の明細書又は図面について訂正の請求をすることができる。)

※ 第132条の13第2項

審判長は特許取消決定をしようとするときには、特許権者及び参加人に特許取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。

韓国において取消し申請は無効審判請求とは異なり、意見書提出以後の2回目の訂正は認められない(意見書提出期間内には2回目の訂正も認められるが、これは権利者が勘違いして1回目の訂正を誤って行った場合にのみであり、実務的には意味がない)。すなわち、上記第132条の13第2項の規定により指定された期間内に限り訂正請求が可能であり、上記期間内に提出した訂正によっても取消しが維持されなければならないと審判部が判断する場合、権利者は(2回目訂正でない)意見書提出又は訂正に対する補正のみが可能である。訂正に対する補正範囲は訂正前の内容に戻す場合など認められる範囲が非常に限定的である。

② (回答なし)

③ (回答なし)

[回答者 D]

①その他

- ・[説明]訂正時期に制限あり(訂正時期内であれば、回数の制限なし)。審判長が特許取消決定をしようとするときに意見書提出の機会が与えられ、その際に訂正の機会が生じる。

・[関連の特許法条文]第132条の3(特許取消申請手続での特許の訂正)

1)特許取消申請手続が進行中である特許に対する特許権者は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ、第132条の13第2項の規定により指定された期間に、特許発明の明細書又は図面に対し訂正請求をすることができる。

2)第1項の規定による訂正請求をしたときには、該当特許取消申請手続でその訂正請求前にした訂正請求は取り下げられたものとみなす。

・[関連の特許法条文]第132条の13(特許取消申請に対する決定)

1)審判官の合議体は、特許取消申請の理由があると認められる時には、その特許を取消するという趣旨の決定(以下「特許取消決定」という。)をしなければならない。

2)審判長は、特許取消決定をしようとするときには、特許権者及び参加人に特許の取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。

②2回目以降の訂正の要件は1回目と同じ

③1回目の訂正ではクレームを大きく減縮する必要はない。

- ・ただし、取消申請では審判官の意見に従い訂正機会が付与され、減縮しなければ直ちに取消決定される可能性があるため、可能な限りの範囲で最大に減縮することが有利である。

[回答者 E]

①2回目以降の訂正は認められない

- ・韓国の特許取消申請手続では、特許権者に1度きりの訂正の機会を与えるため、2回目の訂正の機会はない。特許取消申請手続における訂正は、訂正に関する条項を引用しているが、2回目の訂正を許容する第159条第1項又は第133条の2第1項の後段は引用していない。

② (回答なし)

③ (回答なし)

Q1-2 クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係

(1) 特許無効審判手続

【回答】

回答した5者が、クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ないとしている。いわゆる独立特許要件(第136条第5項)を準用しないとの説明もされている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

【回答者A】

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない(訂正が認められた上で特許が無効になることもある)
- ・特許法第133条の2第1項、第6項及び第136条第1項
- ・特許の訂正は、第136条第1項によって「1.請求の範囲を減縮する場合、2.誤って記載された事項を訂正する場合、3.不明確に記載された事項を明確にする場合」に請求可能であり、この場合には、「訂正後の請求の範囲に記載されている事項が特許を受けることができなければならない」という、いわゆる独立特許要件(第136条第5項)を準用しない。
- ・したがって、無効審判における訂正は、第136条第1項各号に該当すれば、認められ、無効の結論とは関係がない。

【回答者B】

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない(訂正が認められた上で特許が無効になることもある)
- ・特許無効審判での訂正請求で「特許出願をしたときに特許を受けることができるもの」という要件に従い、特許の有効性により訂正請求の引用や拒否を判断するが(特許法第133条の2第4項)、無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、上記要件を判断せず、訂正請求の引用や拒否を判断し(特許法第133条の2第6項)、無効審判で特許の有効性を判断する。

【回答者C】

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない(訂正が認められた上で特許が無効になることもある)
- ・訂正の要件に関連して、特許法第136条第1項は「特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面について訂正審判を請求することができる。
一. 請求の範囲を減縮する場合

二. 誤記の訂正をする場合

三. 明瞭でない記載を明確にする場合

特許法第136条第5項は“第1項の規定による訂正中、同項第一号又は第二号に該当する訂正は、訂正後における請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際特許を受けることができるものでなければならない。”と規定している。しかし、無効審判手続中の訂正請求の要件に関連して、特許法第133条の2第6項には“第133条第1項の規定による特許無効審判が請求された請求項を訂正するときは、第136条第5項の規定を準用しない。”と規定しており、特許無効審判手続における訂正請求は、(訂正審判とは異なり)クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない。したがって、訂正請求がある場合、審決は日本と同様に訂正が認められた上で特許が無効になることもある。すなわち、審決が

1. ~付けで行った訂正請求を認める、
2. 登録発明は引用発明1及び2から進歩性がなく無効である。
という判断が出てくる可能性がある。

[回答者D]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない(訂正が認められた上で特許が無効になることもある)
- ・[説明]無効審判手続では、独立特許要件を要さない。
- ・[関連の特許法条文]第133条の2(特許無効審判手続での特許の訂正)
 - 4)第1項による訂正請求に関しては、第136条第3項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで、第139条第3項及び第140条第1項・第2項・第5項を準用する。この場合、第136条第11項中「第162条第3項による審理の終結が通知される前(同条第4項によって審理が再開された場合には、その後再び同条第3項による審理の終結が通知される前)に」は「第133条の2第1項又は第136条第6項の規定により指定された期間内に」とみなす。<改定 2016. 2. 29.>
 - 6)第4項を適用するとき、第133条第1項による特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。 <改定 2016. 2. 29.>
- ・[関連の特許法条文]第136条(訂正審判)
 - 5)第1項による訂正中、同項第1号又は第2号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をしたときに特許を受けることができるものでなければならない。<改定 2016. 2. 29.>

[回答者E]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない(訂正が認められた上で特許が無効になることもある)
- ・韓国特許庁審判便覧によれば、訂正の請求がある場合の審理について、「無効審判において被請求人が訂正請求した場合には、訂正の請求が適法なものであるか否かを審理し、正当なものであるときには、当該訂正請求書に添付された訂正明細書又は図面によって無効事由が存在するか否かを審理する。」と規定している。したがって、訂正が適法か否かをまず判断した後、訂正が適法であれば、訂正後の請求項に対して無効か否かを判断し、訂正が適法でない場合は、訂正前の請求項に対して無効か否かを判断する。

(2) 特許取消申請手続

【回答】

回答した5者が、クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ないとしている。無効審判と同様に独立特許要件を要しないとの説明もされている。

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）
- ・特許法第132条の3第1項、第5項及び第136条第1項
取消申請の場合にも、上記無効審判における訂正のように第136条第1項各号の要件を満たせば訂正を認め、特許取消の結論とは関係がない。

[回答者 B]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）
- ・特許取消申請での訂正請求で「特許出願をしたときに特許を受けることができるもの」という要件に従い、特許の有効性により訂正請求の引用や拒否を判断するが（特許法第132条の3第3項）、特許取消申請が請求される請求項を訂正する場合には上記要件を判断せず、訂正請求の引用や拒否を判断し（特許法第132条の3第5項）、特許取消申請で特許の有効性を判断する。

[回答者 C]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）
- ・特許取消申請手続における特許の訂正に関連して特許法第132条の3第5項においては「特許無効審判手続と同様に、特許取消申請がされた請求項を訂正するときには、第136条第5項の規定を準用しない。」と規定している。したがって、特許取消申請手続における特許の訂正は無効審判手続中の特許訂正と同様に、訂正請求が認められた上で特許が取り消しになることもありうる。

[回答者 D]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）
- ・[説明]無効審判でと同様に独立特許要件を要しない
- ・[関連の特許法条文]第132条の3(特許取消申請手続での特許の訂正)
5)第3項を適用するとき、第132条の2の規定により特許取消申請がされた請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

[回答者 E]

- ・クレームの訂正の認否と有効/無効の結論とは関係ない（訂正が認められた上で特許が無効になることもある）

- ・ 審判便覧によれば、「訂正不認定理由通知に対する意見書及び補正書を検討した結果、依然として訂正請求が訂正要件に適合していないと判断したときには、当該訂正請求を認めず、訂正前の明細書に基づいて審理する一方で、訂正請求が訂正要件に適合していると判断したときは、当該訂正請求を認めて審理する。」と規定している。つまり、特許取消申請における訂正が適法であれば、訂正後の請求項に基づいて特許取消訴訟を判断し、訂正後の請求項が依然として進歩性などがなく取消対象になる場合には、特許取消となる（つまり、訂正が認められても、特許は取り消されることがある）。

Q1-3 権利化後の特許権のクレームの訂正の事例(i)～(iii) (日本では新規事項追加に該当しない。) に対する新規事項の判断

(1) 【事例(i)】

クレームの発明特定事項を下位概念化する訂正が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない場合 (いわゆる中間概念化(Intermediate Generalisation)*437) であっても、この訂正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合。*438

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「・・・であることを特徴とする記録又は再生装置」
- ・訂正後のクレーム：「・・・であることを特徴とするディスク記録又は再生装置」

<補足説明>当初明細書等に具体例として記載されているのは CD-ROM を対象とする再生装置である。一方、当初明細書等のその他の記載では、請求項に係る発明が記録及び/又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減することを目的とした発明であること等が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由：当初明細書等のその他の記載内容に照らせば、CD-ROM を対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び/又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

3 者が新規事項追加に該当しないと回答し、2 者がわからないと回答している。「新規事項追加に該当しない」と回答した者からは、韓国の判例によると、「最初に添付された明細書又は図面に記載された事項とは、最初の明細書等に明示的に記載されている事項だけでなく、明示的な記載がなくても通常の技術者であれば、出願時の技術常識に照らして最初の明細書等に記載されていることと同様であると理解できる事項をいう」(2005 フ 3130 など参照)というので、明細書に直接的な表現はないが、記載されていると自明に理解することができる事項は新規事項ではないと思われる(特許実用新案審査基準 p.4201)などの意見があった。

[回答者 A]

- ・わからない。

*437 中間概念化とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである(「欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化」パテント 2016 Vol.6 9 No.2)。中間上位概念化、中間一般化、中間限定(Intermediate Restriction)などと呼ばれることもある。出願当初の明細書・図面に記載された事項の一部のみをクレームに追加する補正をした場合などに、許されない中間概念化であって E PC 第 123 条(2)違反と指摘されることがある。

*438 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3))、P.6、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

- ・新規事項に対する判断は韓国も日本における判断と大きく差がないと思われる。韓国の判例によると、「最初に添付された明細書又は図面に記載された事項とは、最初の明細書等に明示的に記載されている事項だけでなく、明示的な記載がなくても通常の技術者であれば、出願時の技術常識に照らして最初の明細書等に記載されていることと同様であると理解できる事項をいう」(2005 フ 3130 など参照)というので、明細書に直接的な表現はないが、記載されていると自明に理解することができる事項は新規事項ではないと思われる(特許実用新案審査基準 p.4201)。
- ・したがって「ディスク」という中尉概念自体が出願時の技術常識を参酌して通常の技術者が最初の明細書等に記載されていることと同様であると理解できる概念であれば、新規事項に該当せず、上記のような訂正が可能であると思われる。
- ・一方、特許庁発刊の審査基準によると、新規事項の追加と関連し、上位概念を下位概念に補正して範囲を縮小したとしても最初の明細書等にその下位概念が記載されていたり、出願時の技術常識を参酌して通常の技術者にそのような上位概念といえ補正された下位概念にすぐに認識される程でないと新規事項の追加に該当するとなっているので(特許実用新案審査基準 p.4203)、新規事項の追加に該当しないかどうかは実際の審判院の判断を受けてみなければならぬと思われる。

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・特許・実用新案 審査基準において、最初の明細書等に記載された事項とは、最初の明細書等に明示的に記載されている事項や、明示的な記載が無くても通常の技術者であれば出願書の技術常識に合わせて最初の明細書等に記載されていることと同様であると理解することができる事項を言い、最初の明細書等に下位概念が開示されていたり、出願時の技術常識を汲み入れて、通常の技術者がそのような下位概念であるとすれば、補正された下位概念として直ちに認められることができ、新規事項追加に該当しないものとみなしている(特許・実用新案 審査基準 第4部 第2章 2.2)。“記録又は再生装置”から“ディスク記録又は再生装置”への補正は、最初の明細書等に“CD-ROM”を対象とする再生装置が記載されており、これにより“ディスク記録又は再生装置”も通常の技術者が最初の明細書等に記載されているものと同様に理解することができることとみなされるため、新規事項追加に該当しないものと考えられる。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・特許法第136条第3項には“明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてすることができる。”と規定している。これに関連して、大法院2014.2.27.言渡2012 フ 3404 判決では“特許発明の明細書又は図面に記載された事項”というのは明細書などに明らかに記載されているだけでなく、記載されていないが出願時の技術常識で見ると、当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば明示的に記載されている内容自体から、そのような記載があるのと同様だと明確に理解できる事項を含む”旨を判示し、このような事項を追加することは新規事項の追加に該当しないと判断している。

[回答者 D]

- ・新規事項追加に該当しない。

- ・ [説明]新規事項に対する判例では、完全に同一に記載されたものを意味するものではなく、最初明細書などに記載されているものと同様であると理解することができる事項とみなしている。
- ・ [関連の特許法条文]第136条（訂正審判）
(3)第1項による明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。ただし、第1項第2号により誤った記載を訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。<改定 2016. 2. 29.>
- ・ [関連判例]大法院 2007.2.8.、宣告、2005 フ 3130、判決
特許法第47条第2項で最初に添付された明細書又は図面（以下、「最初明細書など」という）に記載された事項とは、最初明細書などに明示的に記載されている事項であるか、又は明示的な記載がないとしてもその発明が属する技術分野における通常の知識を有する者ならば出願時の技術常識に照らし合わせて補正された事項が最初明細書などに記載されているものと同様であると理解できる事項でなければならない。
[判例説明の補充] 前記判例は、補正に関するものであるが、訂正と補正での新規事項に対する意味が同一である。

[回答者 E]

- ・ わからない。
 - ・ 上記の訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当する。ただし、この場合に問題となるのは、「特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しないこと」という要件ですが、これについて、韓国の裁判所は以下のような基準に基づいて判断している。
 - ・ 特許権者は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しない範囲内で、明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる」と規定している。特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するかは、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけでなく、発明の詳細な説明を含む明細書と図面全体によって把握される特許請求の範囲の実質的な内容を対比して判断しなければならない。もし特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の減縮に該当し、その目的や効果に何かしらの変更があることができず、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであり、第3者に予期せぬ損害を及ぼす恐れがない場合には、特許請求の範囲の実質的な変更には該当しない（最高裁判所 2018. 4. 12.宣告 2016 フ 830 判決、最高裁 2018. 4. 12.宣告 2016 フ 830 判決など多数）。
- ここで、上記の訂正は、「発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したもの」であるか否かが問題になる。これは、厳密に解釈すれば、上記の訂正は、訂正の範囲外であると判断されることになり、これを広く解釈すると、上記の訂正が許容されることもある。ただし、最近の韓国特許審判院と韓国特許法院は訂正の範囲を広く認めてくれる傾向があるため、認められる可能性がかなりあると判断される。

(2) 【事例(ii)】

「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」*439とする訂正が、新たな技術的事項を導入するものではないケース。*440

<クレーム訂正例>

- ・訂正前のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤」
- ・訂正後のクレーム：「陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く。）を主成分とする鉄板洗淨剤」

<補足説明>引用発明には、陰イオンとして CO₃ イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗淨剤が開示されており、具体例として陽イオンを Na イオンとした例が記載されている。

※日本で新規事項追加に該当しない理由： 引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、訂正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような訂正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

3 者が新規事項追加に該当しないと回答し、2 者がわからないと回答している。「新規事項追加に該当しない」と回答した者からは、請求項で一定の事項を除く補正(いわゆる「除外クレーム」補正)は、そのような除く限定で最初の明細書等に記載されていると見られない新たな技術的事項が導入されるものでなければ許容される(特許実用新案審査基準 第4部第2章 1.2 新規事項の追加禁止規定の具体的な判断方法*441) ため、本事例の「ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く」との訂正が、新たな技術的事項が導入されるものと認められない限り、新規事項追加に該当しないものと考えられるなどの意見があった。

[回答者 A]

・わからない。

*439 「除くクレーム(Disclaimer/ Negative limitation)」とは、クレームに記載した事項の記載表現を残したままで、発明の対象から一部の事項のみを除外することを明示した、消極的な限定表現を含むクレームをいう。各国の「除くクレーム」の関連規定は以下のとおり。

- ・米国：「MPEP 2173.05(i) Negative Limitations」<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>
- ・欧州(EPO)：「Guidelines for Examination PartF Chapter IV- 4.20 Negative limitations (e.g. disclaimers)」https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_20.htm
- ・中国：「専利審査指南 第二部分 第八章 5.2.3.3 許可されない削除」http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn_pt/zlfsxzjjszn/index.htm
- ・韓国：「特許・実用新案審査基準(Guidelines for Examination) 第4部 第2章 1.2(7)」https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04

*440 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings、Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3))、P.8、https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

*441 「特許実用新案審査基準(韓国特許庁) JETRO ウェブサイト内、URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20190318.pdf [最終アクセス日: 2020年1月30日]

- ・補正に関する特許庁発刊審査基準によれば、請求項で一定の事項を除く補正(いわゆる「除外クレーム」補正)は、そのような除く限定で最初の明細書等に記載されていると見られない新たな技術的事項が導入されるものでなければ許容される(特許実用新案審査基準 p.4204)。
- ・本訂正クレームが単に引用文献の内容を除く減縮に該当するものであり、新たな技術的事項を導入しないものであれば、貴国における判断のように新規事項に追加しないと思われるが、具体的には実際の審判院の判断を受けてみなければならないと思われる。

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・特許・実用新案 審査基準では、請求項で一定した事項を除く補正(除くクレーム)は、そのような除く限定が最初の明細書等に記載されたこととみなすことができない新しい技術的事項が導入されることでなければ許容されるとしている(特許・実用新案 審査基準 第4部 第2章 2.2)。
- ・本事例の場合、“(ただし、陰イオンが CO₃ イオンの場合を除く)”の補正が、新しい技術的事項が導入されることと認められない限り、新規事項追加に該当しないものと考えられる。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・韓国実務上、除くクレーム形態で訂正を行っても日本実務のように、新規事項追加に該当すると判断される可能性は低い。
- ・これに関連して、訂正に対する判断ではないが、特許審判院の 2013 ウォン 4979 事件において補正を通じて請求項第1項に“誘電体自体の組成物であって、上記誘電体自体の組成物はバナジウムを含まないもの”という記載が追加されたことに関連し、最初明細書に“誘電体自体の組成物はバナジウムを含まない”という記載が明示されてしなくとも、最初明細書に実施例を含んで全体的に誘電体自体の組成物にバナジウムを含まないものであるため、誘電体自体の組成物はバナジウムを含まないと補正するとしても、本件出願発明の技術的思想が変わるわけではなく、補正により本件第1項補正発明の誘電体自体の組成物からバナジウムが除外されたものと明示することにより特許請求範囲を縮小し、本件第1項補正発明が補正前と比較して技術的構成がより一層明確になったこととみるのが相当であり、新規事項追加でないと判断した事例がある。
- ・一方、除くクレームに関連して、韓国特許実用新案審査基準 4204 ページには、“最初明細書などに記載されたと見ることができない新しい技術的事項が導入されるのではないならば許される。”と記載しており、実務上除くクレーム限定することを許容している。

[回答者 D]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・[説明]新規事項追加ではないと表示したが、下記特実審査基準のように一定条件下において新規事項追加ではない。したがって、ケースにより異に判断することができる。
- ・[特実審査基準 2016年11月追録 4204 乃至 4205]
(7)請求項において一定の事項を除く補正(いわゆる、「除くクレーム」補正)は、そのような除く限定によって最初明細書などに記載されたものとみなされない新たな技

術的事項が導入されるのでなければ許容される。特に医療方法に関する発明の対象が人間であるか動物であるか明示されていない場合、その発明が特定の動物だけを対象にしているのではないことが自明であるときは、人間に該当する部分を削除するために限定する補正は新規事項の追加とみなさない。

(例)「哺乳動物の治療方法」を「人間以外の哺乳動物の治療方法」又は「家畜の治療方法」に補正した場合。

[回答者 E]

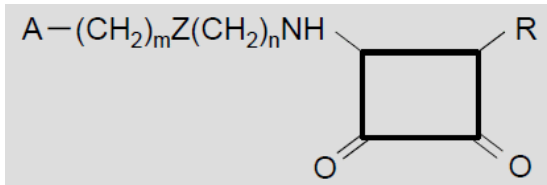
- ・ わからない。
- ・ 上記の訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当する。ただし、この場合に問題となるのは、「特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しないこと」という要件ですが、これについて、韓国の裁判所は以下のような基準に基づいて判断している。
- ・ 特許権者は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しない範囲内で、明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる」と規定している。特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するかは、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけでなく、発明の詳細な説明を含む明細書と図面全体によって把握される特許請求の範囲の実質的な内容を対比して判断しなければならない。もし特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の減縮に該当し、その目的や効果に何かしらの変更があるとすることができず、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであり、第3者に予期せぬ損害を及ぼす恐れがない場合には、特許請求の範囲の実質的な変更には該当しない（最高裁判所 2018. 4. 12. 宣告 2016 フ 830 判決、最高裁 2018. 4. 12. 宣告 2016 フ 830 判決など多数）。
- ・ 上記の訂正によってその目的や効果に何かしらの変更はないものと判断されるが、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映しているかが明確ではありません。上記の訂正によって追加された記載が発明の詳細な説明及び図面に記載されたものであれば、上記の訂正は許容され、そうでない場合は、上記の訂正は許容されない。

(3) 【事例(iii)】

マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する訂正が、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではないケース。^{*442*443}

<クレーム訂正例>

・訂正前のクレーム:



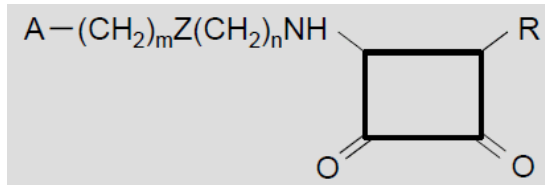
Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

・訂正後のクレーム:(ハロゲン、アミノを削除)



Z = 硫黄、酸素又はメチレン

m = 1 ~ 3

n = 1 ~ 2

R = アルキル、アルケニル、
フェニルアルコキシ、シクロアルキル、

<補足説明>当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている(R = アルキル、アルケニル、フェニルアルコキシ、シクロアルキル、ハロゲン、アミノのいずれでもよいことが記載されている)。

※日本で新規事項追加に該当しない理由:訂正後のクレームに記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ訂正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていないため、新規事項追加には該当しない。

【回答】

回答した5者がいずれも新規事項追加に該当しないと回答している。「新規事項追加に該当しない」と判断した理由として、多数の構成要素が択一的に記載された場合、選択的事項のうち、いくつかを除くものであるため、特許請求の範囲の減縮に該当し、新規事項を追加することでもないので、許容されると思われる(特許実用新案審査基準 p.4208)などの意見があった。

[回答者 A]

・新規事項追加に該当しない。

^{*442} 「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」、Part IV Amendments of Description, Claims or Drawings, Chapter 2 Amendment Adding New Matter (Patent Act Article 17bis(3)), P.10, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200_e.pdf
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf)

^{*443} 「特許の審査基準のポイント(特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室)」P.90, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

- ・多数の構成要素が択一的に記載された場合、選択的事項のうち、いくつかを除くものであるため、特許請求の範囲の減縮に該当し、新規事項を追加することでもないため、許容されると思われる(特許実用新案審査基準 p.4208)。

[回答者 B]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・本事例の補正は択一的構成要素のうちの一部を削除することであり、択一的構成を削除する構成も最初の明細書に記載されたこととみなすことができるとおり、新規事項追加に該当しないものと考えられる(特許・実用新案 審査基準 第4部 第2章 2.2)。

[回答者 C]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・択一的に記載されていたさまざまな置換基中一部を削除したことで、訂正後残っている化学物質の置換基及び置換基の組合は全て最初明細書内に記載されていたものなので、日本実務と同様に、新規事項追加には該当しない。

[回答者 D]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・[説明]択一的構成要素の削除に関して(新規事項追加に関する議論を個人的にみたことではない)請求範囲の減縮として認めている。

[回答者 E]

- ・新規事項追加に該当しない。
- ・上記の訂正は、特許請求の範囲の減縮に該当する。ただし、この場合に問題となるのは、「特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しないこと」という要件であるが、これについて、韓国の裁判所は以下のような基準に基づいて判断している。
- ・特許権者は、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しない範囲内で、明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる」と規定している。特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更する場合に該当するかは、特許請求の範囲自体の形式的な記載だけでなく、発明の詳細な説明を含む明細書と図面全体によって把握される特許請求の範囲の実質的な内容を対比して判断しなければならない。もし特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の減縮に該当し、その目的や効果に何かしらの変更があるとなることができず、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであり、第3者に予期せぬ損害を及ぼす恐れがない場合には、特許請求の範囲の実質的な変更には該当しない(最高裁判所 2018. 4. 12. 宣告 2016 フ 830 判決、最高裁 2018. 4. 12. 宣告 2016 フ 830 判決など多数)。
- ・上記の訂正は、上記の判例の基準をすべて満たしているため、適法な訂正として認められる。

Q1-4 中用権

米国では、特許付与後にクレームを訂正した場合、特許の訂正前から第三者が行っている行為が、訂正前の特許を侵害せず、訂正後の特許を侵害する場合に、中用権が発生する。

- ①韓国において、条件付きで中用権が認められることはあるか。
- ②韓国において、米国同様の中用権を認めることについての検討又は議論はあるか。

【回答】

- ①回答した5者のうち4者は、中用権が認められることはないと回答している。他の1者は、条件付きで中用権が認められることがあると回答しているが、法律条文で規定している米国における中用権のような訂正後の中用権はないと説明し、記載不備を訂正することによって訂正後侵害となった場合と関連して侵害であると判断することは不合理であるという大法院の判決があることを挙げている。
- ②3者が検討又は議論はないと回答し、1者が検討又は議論があると回答して、過去に議論があったことを挙げている（大法院 2005.10.14.判決 2005 ド 1262 以後、判例評釈には訂正の遡及効果無効審判判断のためのものに限定されるように特許法を改正し、訂正前に善意の第三者が実施又は実施準備を始めた場合に対する中間権(中用権)を認める規定を新設すべきであるという論議があった)。他の1者はわからないと回答している。（※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり）

【回答者A】

- ①条件付きで中用権が認められることがある。
 - ・法律条文で規定している米国における中用権のような訂正後の中用権はありません。ただし、記載不備を訂正することによって訂正後侵害となった場合と関連して侵害であると判断することは不合理であるという大法院の判決がある。
 - ※大法院 2005.10.14.判決 2005 ド 1262 参照
 - 「訂正前の特許発明の特許請求の範囲の記載が不備であり、その権利範囲を認めることができない場合、権利範囲が認められない特許発明と同一又は均等な関係にある発明を実施する行為は特許侵害に該当しないが、以後特許発明の特許請求の範囲を訂正する審決が確定して被告人が製造、販売した製品が訂正後の特許請求の範囲と同一又は均等な関係にある物であると認められる場合、その訂正が別途の訂正無効審判手続によって無効にならない限り、その特許発明は初めから訂正された特許請求の範囲によって特許権設定登録されたと見るべきであるが、憲法第13条第1項、刑法第1条第1項の立法趣旨及び特許発明の特許請求の範囲は特許権者が独占して実施できる領域と第三者が侵害してはならない領域を客観的に画定して対外的に公示する規範的効力がある点に照らしてみれば、被告人の行為が特許権侵害罪に該当するか否かを判断するにおいて訂正後の特許請求の範囲を侵害対象特許発明で定めることが被告人に不利な結果をもたらす場合までも訂正の遡及的効力が当然及ぶとは限らない。」
- ②検討又は議論がある。
 - ・上記大法院判決以後、判例評釈には訂正の遡及効果無効審判判断のためのものに限定されるように特許法を改正し、訂正前に善意の第三者が実施又は実施準備を

始めた場合に対する中間権(中用権)を認める規定を新設すべきであるという論議があった。

[回答者 B]

- ①中用権が認められることはない。
- ②検討又は議論はない。

[回答者 C]

- ①中用権が認められることはない。
- ②検討又は議論はない。

[回答者 D]

- ①中用権が認められることはない。
- ②わからない。

[回答者 E]

- ①中用権が認められることはない。
 - ・韓国では、訂正によって権利範囲が常に小さくなるため(特許請求の範囲の減縮)、訂正前には非侵害であったものが、訂正後に侵害になることがあり得る。
- ②検討又は議論はない。

Q1-5 以下の制度に関する改正・変更の検討又は議論の動向

- ・訂正審判
- ・特許無効審判手続、特許取消申請手続

【回答】

- ・訂正審判に関連して、回答した5者が関連する議論はないと回答している。
- ・特許無効審判手続、特許取消申請手続に関連して、3者が関連する議論はないと回答し、2者が無効審決予告制度に関連する議論があることを挙げている。

【回答者A】

- ・訂正審判、特許無効審判又は特許取消審判時の訂正請求の改正又は変更に対して特許庁の公式的な論議はないものと理解している。
- ・従前に特許無効審判が大法院に係属中である場合には、訂正審判請求を制限しようとする論議はあったが、現在はこのような論議は続いていないものと理解している。（「知識財産権審判の迅速性及び公正性向上のための産業財産権法の法律改正案の研究」特許庁、2009年12月21日第5節 訂正審判請求時期関連制度の改善方向参考）

【回答者B】

- ・訂正審判について、改正等の議論が行われていることはない。
- ・無効審判での訂正請求は、特許発明の無効可否を知る術もない無効審判事件の初期にのみ可能なだけで、審理が進行される以後には訂正を請求することができず、無効事由の対応手段として訂正請求が十分に活用できない問題が発生した。
これに、新設条文として、無効審決前に予め無効理由を記した無効審決予告を通知し、期間を定めて特許権者に訂正請求の機会を追加で付与する無効審決予告制度の導入を論議している。ただし、審判の過ぎた遅延を防止するために、予告は1回に限り通知することとした。

【回答者C】

- ・韓国では現在日本で行っている無効審判手続において無効審決予告制の導入を検討しているが、これを導入する場合、審判官の業務負担加重等で未だ、時期尚早という意見がある（特許取消申請手続も同様である）。

【回答者D】

- ・現在、関連議論なし。

【回答者E】

- ・議論なし。

II. 特許の有効性判断に関する制度・運用について

Q2-1 特許侵害訴訟で特許が無効であるとの被告側の抗弁に対して、原告側の特許権者は特許のクレームを訂正する再抗弁が可能か

【回答】

3者がクレームを訂正する再抗弁が可能と回答し、2者がクレームを訂正する再抗弁はできないと回答している。侵害訴訟内では訂正の請求は認められないが、別途、訂正審判を請求することにより訂正することが可能であるため、回答が分かれたものと解される。

[回答者 A]

- ・クレームを訂正する再抗弁が可能。
- ・<ソウル中央地方法院 2009.11.5.言渡 2007 ガ合 89628>
「特許の無効審決が確定する以前であるとしても、特許権侵害訴訟を審理する法院は特許に無効事由があることが明白であるかに対して判断でき、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明確である時には、その特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は訂正審判の請求になっている等の特別な事情がない限り、権利濫用に該当して許容されないところ、」と判示しながら、訂正請求が有効か判断した後、訂正後の請求項を基準に侵害如何を判断する。
- ・<ソウル中央地方法院 2012 カ合 515>
「特許発明の一部に無効事由があり、その全部が無効になる場合、その無効事由が適法な訂正で治癒され得るならば、たとえその訂正が確定されなかったとしても、特許法の目的、公共の利益などに照らして特別な事情があると認められる場合には、特許発明の訂正前無効事由を主張して登録された特許発明に基づいた請求を阻止することができないと見るのが相当である。」
ただし、特許侵害訴訟手続は民事法院でなされるので、特許侵害訴訟で特許の訂正を請求できるものではなく、特許審判院に別途の訂正審判請求をしなければならない。この場合、法官の裁量ではあるが、通常訂正審判の審決時まで侵害訴訟が中止される場合がある。

[回答者 B]

- ・クレームを訂正する再抗弁が可能。
- ・特許侵害訴訟で被告の特許が無効という抗弁（権利濫用の抗弁）に対応して、特許権者は無効の恐れがあるときは訂正審判を特許審判院に請求することができる。特許権者は訂正審判が確定されるまで特許侵害訴訟の法院に訴訟手続の中止を申請することができる（特許法第164条第2項）、訂正審判が確定されれば、これに従い再抗弁が可能となることと思われる。

[回答者 C]

- ・クレームを訂正する再抗弁が可能。
- ・韓国特許法においては、無効審判が特許審判院に係属中の期間には、（日本同様に）訂正請求のみが可能であるだけで、訂正審判の請求が不可能（第136条第2項第1号及び第2号）。しかし、上記期間以外には権利者としては侵害訴訟のどの段階でも（大法院で進行中の場合でも）特許庁に訂正審判を請求できる。

したがって韓国においては侵害訴訟で特許が無効である非権利者が主張し、当該主張に対し権利者がある程度認定した場合、権利者としてはその状況にあわせて特許庁に訂正審判を請求できる。この場合、侵害訴訟を担当する法院が訂正審判の結果を待つのか、でなければ関係なく判断するか否かは法院の裁量に属する。ただし、訂正審判で訂正が認められる場合、その訂正後における明細書又は図面により、特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされるので(特許法第136条第10項)、侵害裁判所としては一般的に訂正審判の結果を待った後、判断されることが韓国において一般的な訴訟実務である。

※第136条第1項：特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面について訂正審判を請求することができる。

1. 請求の範囲を減縮する場合
2. 誤記の訂正をする場合
3. 明瞭でない記載を明確にする場合

※第136条第2項：第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間には、訂正審判を請求することができない。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中のときから、その決定が確定するときまでの期間。ただし、特許無効審判の審決又は訂正の無効審判の審決に対する訴が特許法院に係属中のときには、特許法院において弁論が終結（弁論なく行った判決の場合には、判決の言渡をいう。）された日まで、訂正審判を請求することができる。
2. 特許無効審判又は訂正の無効審判が特許審判院に係属中の期間

[回答者D]

- ・クレームを訂正する再抗弁はできない。
- ・侵害訴訟内で訂正を認めることができる根拠なし。訂正審判等が別途提起された場合であっても、訂正が確定していない以上、侵害訴訟が提起された裁判所では訂正された内容で判断できない。

[回答者E]

- ・クレームを訂正する再抗弁はできない。
- ・特許侵害訴訟では、訂正をすることができない。ただし、個別に特許審判院に訂正審判を請求することはできる。

Q2-2 裁判所（侵害訴訟）での特許の有効／無効の判断は、相対効（当事者効）としての効力が生じ、訴訟の当事者以外の第三者にはその効力が及ばないか。

【回答】

回答した5者がいずれも相対効としての効力が生じ、訴訟の当事者以外の第三者にはその効力が及ばない趣旨の回答をしている。侵害訴訟で特許無効の判断が確定した場合、第三者が当該特許に対して特許無効審判手続を請求して特許を無効にさせる可能性が高いとの意見もあった。

（※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり）

【回答者 A】

- ・相対効としての効力が生じる。

【回答者 B】

- ・相対効としての効力が生じる。
- ・侵害訴訟で特許の有効／無効の判断は、被告の権利濫用の抗弁により特許の有効性を判断するもので、これは侵害訴訟の判決理由に記載され、当該事件の当事者にのみ効力（相対効）があるもの。特許の有効／無効は特許無効審判により無効が確定された場合にのみ絶対効を持つ。

【回答者 C】

- ・相対効としての効力が生じる。
- ・原則的に侵害訴訟での特許の有効／無効の判断は原告/被告にのみ及ぼすのは日本と同様。しかし、侵害訴訟での特許の無効の判断が確定する場合、第三者何人も当該特許に対し無効審判請求を通じて当該特許を無効にさせる可能性が非常に高く、そのような面で侵害訴訟での特許の無効の判断が確定する場合、その判断は第三者にも効力が及ぶと見ることができる。

【回答者 D】

- ・相対効としての効力が生じる。
- ・民事訴訟は対人的訴訟であって、大勢的効力がある特許無効審判と差がある。

【回答者 E】

- ・相対効としての効力が生じる。
- ・例えば、特許侵害訴訟で特許が無効であるため、非侵害という判決が確定したとしても、形式的には当該特許は有効に存在する。質問の中に「無効訴訟」が含まれているが、無効審判、無効審判に対する審決取消訴訟を通じて無効が確定した場合、これは絶対効をもつことになる。無効審判を通さず、直接裁判所に特許無効を請求することはできない。

Q2-3 裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じた事例(有効と無効で判断が別れた等)

【回答】

- ・3者が、齟齬が生じた事例があると回答し、そのうちの1者が韓国特許審判院、「特許審判と侵害訴訟の比較研究」2017年12月31日を引用して、<無効審判では有効と判断したが、侵害訴訟では無効抗弁を認め、非侵害と判断した事件>及び<無効審判では無効と判断したが、侵害訴訟では無効抗弁を不認定とした事件>に関する判例を挙げている。
- ・2者は、原告側又は被告側で特許の有効性を争った経験において、齟齬が生じた事例はないと回答している。

【回答者A】

- ・齟齬が生じた事例がある。
<無効審判では有効と判断したが、侵害訴訟では無効抗弁を認め、非侵害と判断した事件>
 - ・特許審判院 2009 ダン 2229/ソウル中央地方法院 2009 ガ合 86647：主要証拠同一、判決が無効審決より先に言渡
 - ・特許審判院 2012 ダン 711/ソウル中央地方法院 2011 ガ合 136125：証拠に差がある
 - ・特許審判院 2011 ダン 2579/ソウル中央地方法院 2011 ガ合 123174：証拠一部差及び判断差
 - ・特許審判院 2005 ダン 459、2010 ダン 1292/ソウル中央地方法院 2010 ガ合 31513：証拠差
 - ・特許審判院 2006 ダン 708、2006 ダン 666/ソウル中央地方法院 2007 ガ合 5668：証拠一部差及び判断差
 - ・特許審判院 2010 ダン 1290/ソウル中央地方法院 2011 ガ合 86817：証拠一部差、判断差
 - <無効審判では無効と判断したが、侵害訴訟では無効抗弁を不認定とした事件>
 - ・特許審判院 2010 ダン 325/ソウル中央地方法院 2010 ガ合 34857：主要証拠同一であるが、結論相違
 - ・特許審判院 2008 ダン 2957/ソウル中央地方法院 2008 ガ合 28675：証拠同一、判決言渡後審決
 - ・特許審判院 2008 ダン 3990/ソウル南部地方法院 2007 ガ合 11829：証拠同一、判決言渡後審決
- (韓国特許審判院、「特許審判と侵害訴訟の比較研究」2017年12月31日参考)

【回答者B】

- ・齟齬が生じた事例はない。

【回答者C】

- ・齟齬が生じた事例はない。
- ・ただし、特許発明の特定構成が先行発明から容易に導き出されることができるのかに関連して、無効訴訟(進歩性否定の有無に対する判断)と侵害訴訟(均等侵害の要件のうち容易置換可能性に対する判断)との結論がそれぞれ異なったという経験はある。

すなわち、無効訴訟(特許法院段階)では特許発明の特定構成が先行発明から容易に導き出されることができると判断して特許発明の進歩性を否定したが、侵害訴訟(地方法院段階)では(イ)号製品の該当構成が先行発明から容易に導き出されないと判断(容易置換可能性否定)したケースがあった。

[回答者 D]

- 齟齬が生じた事例がある。
- 特許審判院と裁判所が有効、無効の判断を異にした結果はあるが、具体的な事件番号を提示することは難しい(韓国では全ての特許審判訴訟が公開されるものではないため、事件番号を把握するのは困難である)。

また、韓国の裁判所は無制限説を取り、特許審判手続で提出されてない証拠で有効、無効を判断する場合も多い。

[回答者 E]

- 齟齬が生じた事例がある。
- 裁判所と知財庁間の有効性判断の齟齬が生じる可能性はある。侵害訴訟は、地方裁判所→特許裁判所で処理され、無効審判は、特許審判院(特許庁)→特許裁判所で処理されるので、地方裁判所と特許審判院が異なる判断をする可能性がある。しかし、このような場合であっても、特許裁判所の段階で侵害訴訟及び無効審判に対する審決取消訴訟をすべて処理するため、2つの訴訟は同一の結論が下される。

Q2-4 韓国の裁判所における特許の進歩性判断のうち、引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等

(引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例として、以下の判例は適切か。他の重要判例等はあるか。)

- ・大法院 2007年9月6日言渡 2005フ 3284 判決(フォームファクター事件)
- ・大法院 2011年2月10日言渡 2010フ 2698 判決 (3M 事件)
- ・大法院 2016年1月14日言渡 2013フ 2873, 2880(併合)判決 (プレガバリン事件)

【回答】

回答した5者がいずれも適切であると回答している。他の判例として以下のものを挙げている。

- ・大法院 2019.6.13.言渡 2018フ 11681 判決

(※関連内容について「海外現地ヒアリング調査結果」あり)

[回答者 A]

- ・適切である。
- ・他の重要判例：

- ・大法院 2019.6.13.言渡 2018フ 11681 判決

「発明の進歩性の有無を判断するときには少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術の差とその発明の属する技術分野において、通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)の技術水準を証拠など記録に示された資料に基づいて把握する必要がある。また、特許出願当時の技術水準に照らして進歩性判断の対象となった発明が先行技術と差があっても、通常の技術者がそのような差を克服して先行技術から容易に発明できるかを詳察すべきである。この場合、進歩性判断の対象となった発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提に事後的に通常の技術者が容易に発明できるかを判断してはならない。」

[回答者 B]

- ・適切である。

[回答者 C]

- ・適切である。

上に言及されている大法院 2007年9月6日言渡 2005フ 3284 判決の判示事項はこれまでも韓国において引用発明の組み合わせの動機付けに関する基本的な判断の規範となっている(例えば最近の大法院判決である大法院 2019.1.31.言渡 2016後 502 判決など参照)。

ただし、上に言及されている大法院 2011年2月10日言渡 2010フ 2698 判決でも、大法院 2016年1月14日言渡 2013フ 2873,2880(併合)判決のように、引用発明に組み合わせに対する否定的教示がある場合には引用発明の組み合わせによって特許発明の進歩性が否定されることができないということが韓国の判例。

- ・他の重要判例：

- ・2019.6.13.言渡大法院 2018後 11681 判決では、先行発明を結合するという点において構成を大幅変更しなければならない場合にも、引用発明の組み合わせによって特許発明の進歩性が否定されないと判断されたことがある。

[回答者 D]

- ・適切である。

[回答者 E]

- ・適切である。
- ・他の重要判例：上記の判例の他に引用発明の組み合わせの動機付けに関しては、以下の判例も重要な判例（韓国特許審査基準に引用されている判決）。
 - ・最高裁 2007.9.6.宣告 2005 後 3277 判決
 - ・最高裁 2006.10.12.宣告、2006 後 1490 判決

Ⅲ. 特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態

Q3-1 特許の訂正審判の制度を利用した経験、クレームを訂正した特許件数

【回答】

- ・4者が訂正審判制度を利用した経験があるとし、1者は経験がないと回答している。
- ・クレームを訂正した特許件数は、1者が51件以上、2者が21～50件、1者が6～20件、1者が0件である。

[回答者A]

- ・経験あり(制度を利用した経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

[回答者B]

- ・経験なし(制度を利用した経験)
- ・0件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者C]

- ・経験あり(制度を利用した経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者D]

- ・経験あり(制度を利用した経験)
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

[回答者E]

- ・経験あり(制度を利用した経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-2 どのような場合にクレームの訂正を請求するか（選択肢：知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）、将来的に権利行使を想定している場合、権利行使は想定していないが先行技術と差別化したい場合、その他）

【回答】

回答した4者は、知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）、又は／及び将来的に権利行使を想定している場合を挙げている。残り1者は回答がなかった。

[回答者A]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合

- ・その他：明白な誤記が発見された場合、同一の特許権者が保有している2つの特許の特許請求の範囲が重複したが、特許庁の誤りで登録された場合

[回答者 B]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）

[回答者 C]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合

[回答者 D]

- ・知財庁又は裁判所で有効性を争っている／争った場合（侵害警告、侵害訴訟、無効審判、無効訴訟など）
- ・将来的に権利行使を想定している場合

Q3-3 訂正審判制度の使い勝手、課題、問題点について

【回答】

回答した5者のうち4者は課題や問題点はないと回答し、他の1者は、韓国では日本と異なり、無効審判の訴え(審決取り消し訴訟)が特許法院や大法院で進行中に権利者は自由に訂正審判を請求することができるので、無効審判の訴え(審決取り消し訴訟)が大法院で進む中で、訂正審判を請求する場合、大法院の最終判断が遅れるだけでなく、訂正審判が審判院で認められる場合、特許対象が変わることになり、大法院は特許法院の結論を破棄差戻しする手続を進める結果となる点を挙げている。

[回答者 A]

- ・課題や問題点はない。

[回答者 B]

- ・課題や問題点はない。
- ・改正前の訂正審判の場合、特許無効審判が大法院に係留中である場合に、訂正審判の請求が可能で、訂正審判が引用されれば判断対象が変更を理由に直ちに破棄還送され、初めから再び審理を進行せねばならず、紛争が長期化される問題点があった。これについて訂正審判は特許無効審判の審決に対する訴訟が特許法院に係属中である場合には特許法院で弁論が集結（弁論なく一つの判決の場合には判決の宣告をいう）された日まで訂正審判を請求することができるよう（特許法第136条第2項第1号ただし書）改正（2016年2月29日改正、2017年3月1日施行）し、紛争が長期化されることを防止するようにした。

[回答者 C]

- ・訂正ができる時期・期間について、

- ・特許登録後に訂正審判請求可能(特許取消申請係属中から確定までの期間、無効審判係属中の期間は除く：課題や問題点がある

韓国では日本と異なり、無効審判の訴え(審決取消訴訟)が特許法院や大法院で進行中に権利者は自由に訂正審判を請求することができる。例えば無効審判の審決取消訴訟を大法院で進める中で、訂正審判を請求する場合、大法院の無効審判に対する最終判断が遅れるだけでなく訂正審判が審判院で認められる場合、特許対象が変わることになり、大法院は特許法院の結論を破棄差戻しする手続を進める結果となり、当該無効事件は訂正後の請求範囲によって審判院段階から再度進めることになりうるという不合理がある。したがって、日本のように特許法院への訴提起後、一定期間内にのみ訂正審判を請求することができるように制限することが望ましいと判断される。

- ・特許権の消滅後も訂正審判請求可能：課題や問題点はない

権利が消滅した後も、権利消滅前の期間に対し損害賠償請求が可能なので特許権の消滅後も訂正審判請求を認める必要があり、そのような点で現行特許法が特に問題はないと判断される。

- ・訂正の目的について、

- ・クレームの減縮：課題や問題点はない

訂正審判とは、無効審判の審決取消訴訟などに対する権利者の対抗手段として認められるものであり、特許権の一部に瑕疵があるためにその特許権全体を無効とされることは特許権者にとって残酷であり、クレームの減縮により、その無効部分を切り離して、残りを生かすことは第三者にも被害を与えるわけではないので問題ないと考える。

- ・訂正の実体要件について、

- ・クレーム実質拡張/変更不可：課題や問題点はない

クレーム実質拡張/変更を認定する場合、第三者に不測の損害を負わせることができるので現行規定は問題がないと思う。しかし、クレーム変更に関し、あまりにも厳格に解釈する場合、実質的に権利者としては無効審判の審決取消訴訟などに対する対抗手段として訂正審判を有効に利用することができないという問題が生じ得る。したがってクレーム変更の解釈に関連してはより弾力的な解釈が要求されると考える。

[回答者 D]

- ・課題や問題点はない。
- ・訂正時期と関連されたものでもあり得るが、無効審決に対する審決取消訴訟、侵害訴訟が進行中である場合、訂正審判が請求され、訴訟が遅延されるとの問題点はある。

[回答者 E]

- ・課題や問題点はない。

Q3-4 訂正審判制度を利用してクレームの訂正を請求したことがない又は訂正を請求した件数が少ない理由（選択肢：クレームを訂正する必要性が低い、制度が使いにくい、クレームの訂正が認められにくい（訂正の要件が厳しい）、その他）

【回答】

3 者が回答なしであり、2 者がクレームを訂正する必要性が低いことを理由として挙げている。

【回答者 A】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため。
- ・訂正審判の場合、請求範囲に特別な瑕疵があつて訂正する場合に該当しない限り、特許無効審判が特許法院に係留中である場合で訂正が必要な場合に活用されている。特許侵害訴訟が提起された場合にも、このとき被告（侵害者）が特許権の瑕疵を発見した場合には、特許無効審判を防御方法として請求しているために、このとき特許権者は無効審判の手続内にある訂正請求の制度を活用し訂正をしており、訂正審判自体の活用が低いものと考えられる。

【回答者 B】

- ・クレームを訂正する必要性が低いため。

Q3-5 訂正審判の制度に関する意見など

【回答】

個別の意見として、特許訂正の簡素化のための訂正認証制度(Certification of Correction)の導入に関する論議があったこと、同一の当事者及び同一の特許に対して、特許侵害訴訟、特許無効審判、権利範囲確認審判、訂正審判等が同時に進行されるので、この場合、特許庁の特許審判院と裁判所がうまく連携をして、審決と判決にお互い齟齬が無いようにする必要があること、無効審判請求人は、訂正審判に当事者として参加することができないことが挙げられている。

【回答者 A】

- ・訂正の内容が権利範囲とは問題ない単純な誤記の訂正の場合にも、訂正審判を通じるだけで訂正が可能であるが、特許訂正の簡素化のための訂正認証制度(Certification of Correction)の導入に関する論議があった(知財権分野主要国(IP5)特許審判制度の比較研究、2010.12.特許庁)。

【回答者 B】

- ・同一の当事者及び同一の特許に対して、特許侵害訴訟、特許無効審判、権利範囲確認審判、訂正審判等が同時に進行されるので、この場合、特許庁の特許審判院と裁判所がうまく連携をして、審決と判決にお互い齟齬が無いようにする必要があると思われる。

【回答者 C】

- ・無効審判に対する審決取消訴訟が特許裁判所に継続中の時、特許権者は、特許審判院に訂正審判を請求することができる。訂正審判は、当事者系ではなく査定系であるため、この場合、無効審判請求人は、訂正審判に当事者として参加することができない。したがって、特許審判院は、特許権者の意見だけを聞いて判断を下すことになる。もちろん、無効審判請求人が訂正審判手続に対して情報提供をすることで、自分の意見を伝えることができるが、無効審判請求人がより積極的に訂正審判に参加することができる方法を作ってもらえるとよいように思われる。

Q3-6 特許権者側の立場で第三者からの無効化の申立てに対応した経験の有無、クレームを訂正した特許件数

(1) 特許無効審判手続

【回答】

- ・回答した5者がいずれも第三者から無効審判の請求を受けた経験があると回答している。
- ・クレームを訂正した特許件数は、1者が51件以上、2者が21～50件、1者が6～20件、1者が1～5件である。

【回答者A】

- ・経験あり(第三者から無効審判の請求を受けた経験)
- ・51件以上(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・経験あり(第三者から無効審判の請求を受けた経験)
- ・1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・経験あり(第三者から無効審判の請求を受けた経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・経験あり(第三者から無効審判の請求を受けた経験)
- ・6～20件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・経験あり(第三者から無効審判の請求を受けた経験)
- ・21～50件(クレームを訂正した特許件数)

(2) 特許取消申請手続

【回答】

- ・ 3者は第三者から特許取消の請求を受けた経験があるとし、2者は経験がないと回答している。
- ・ 経験がある3者のクレームを訂正した特許件数は、それぞれ21～50件、1～5件、0件である。

【回答者A】

- ・ 経験あり(第三者から特許取消の請求を受けた経験)
- ・ 21～50件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者B】

- ・ 経験なし(第三者から特許取消の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者C】

- ・ 経験あり(第三者から特許取消の請求を受けた経験)
- ・ 1～5件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者D】

- ・ 経験なし(第三者から特許取消の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

【回答者E】

- ・ 経験あり(第三者から特許取消の請求を受けた経験)
- ・ 0件(クレームを訂正した特許件数)

Q3-7 特許権者側からみた下記の制度の使い勝手、課題、問題点について

(1) 特許無効審判手続

【回答】

3者は課題や問題点はないと回答し、2者は訂正ができる時期・期間に関して、課題や問題点があると回答している。訂正請求をすることができる機会が特定な事情がない限り1回しかないなどの意見があった。

【回答者A】

- ・課題や問題点はない

【回答者B】

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・答弁書提出期間、職権審理による意見書提出期間、答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるとき：課題や問題点がある訂正請求をすることができる機会が特定な事情がない限り1回しかない。

【回答者C】

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・答弁書提出期間、職権審理による意見書提出期間、答弁書提出期間経過後において審判官が必要と認めるとき：課題や問題点がある

【回答者D】

- ・課題や問題点はない。

【回答者E】

- ・課題や問題点はない。

(2) 特許取消申請手続

【回答】

4者は課題や問題点はないと回答し、1者は訂正請求をすることができる機会が1回しかないことを課題や問題点として挙げている。

【回答者A】

- ・課題や問題点はない。

【回答者B】

- ・訂正ができる時期・期間について、
 - ・取消理由通知に対する応答期間：課題や問題点がある訂正請求をすることができる機会が1回しかない。

【回答者C】

- ・課題や問題点はない。

[回答者 D]

- ・ 課題や問題点はない。

[回答者 E]

- ・ 課題や問題点はない。
- ・ 特許取消申請手続で審判長が特許権者に特許取消理由を通知し、特許権者に意見書の提出及び訂正の機会を与える。しかし、特許取消申請人は、この段階ではいかなる意見も提出する機会がない。特許権者の訂正がある場合、特許取消申請人にも意見を提出できる機会を与える方向に法改正がなされるとよいように思われる。

Q3-8 特許権者側からみた下記の制度に関する意見など

(1) 特許無効審判手続

【回答】

個別の意見として以下の点が挙げられた。

- ・ 特許法院で新たな証拠に基づいて無効となり審決が取り消しになった場合、訂正請求の機会の扱いに問題があったが、現在の特許審判院の実務は、このような場合に再度意見書提出の機会(即ち、訂正請求の機会)を付与している。
- ・ 無効審判で訂正請求後、審理が無効になる場合には、もう一度訂正の機会を設置けることがよい。
- ・ 無効審判で提出しなかった新たな証拠を提出できる実務は、権利者及び担当審判部に時間的にも費用的にも非常に多くの負担を強いるようにするだけでなく、審決の時期を相対的に遅滞させる結果を招くようになる問題点を挙げ、無効審判の審決取消訴訟段階で新たな証拠提出を認めず(当事者系審理範囲に対し制限説を採択)、また特許法院段階において訂正審判請求可能期間を一定期間内に制限する必要があることを指摘している。
- ・ 訂正審判手続により、無効及び侵害可否に対する裁判所の手続が遅延されたり、判決が無力化し得ること、また特許裁判所が審理無制限説(新たな主張及び証拠提出可能)を採択しているので、訂正の機会を制限することができない状況であることを指摘している。
- ・ 1つの訂正案のみ提出が可能のため、提出された訂正が認められなければ、そのまま無効になる可能性があるため、一度に複数の訂正案を提出できるようにする制度を検討する価値があることを指摘している。

[回答者 A]

- ・ 特許無効審判に関する特許審判院の審決に対して特許法院に提訴した後、特許審判院の審決を取り消す判決が確定して特許審判院に取消差し戻されると、特許審判院では確定した取消判決による審理手続が再度進められる。この時、特許無効審判に対して棄却審決があった後、請求人が特許法院段階で新たな証拠を提出し、特許法院はこの新たな証拠により無効であるという趣旨で審決を取り消し、この判決が確定するようになれば、特許審判院では取消判決による新たな審理が進められるようになる。

しかし、この審理手続は特許審判院に特許無効審判が続いている場合に該当するので、訂正審判を請求できないが、そうであれば、この審判手続で被請求人である権利

者が特許法第133条の2に基づいた特許無効審判手続における特許の訂正を請求することができるかが問題であり、これと関連して取消判決による特許審判段階で請求人に特許法院で提出された新たな証拠に対して特許審判院に再度提出するよう特に要求しなかったり、また、提出した場合にも被請求人に新たな訂正請求の機会を与えないことは違法ではないという判決があった(取消判決による特許無効審判における訂正請求、2012.6.知識財産研究、大法院 2010.2.11.言渡 2009 フ 2975 判決、特許法院 2009.4.30.言渡 2008 ホ 6482 判決参照)。

ただし、上記判決に対する問題を認識し、現在、特許審判院の実務は、このような場合に再度意見書提出の機会(即ち、訂正請求の機会)を付与している。

[回答者 B]

- ・無効審判手続での訂正請求をした後、訂正された請求範囲について審判官が無効に審理をした場合、(無効審判請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張しない限り、)特許権者は再び訂正する機会が無く、特許権について無効審決になり、特許権者は請求範囲を更に限定して訂正しようとするならば特許法院に訴を提起し、これに加えて訂正審判を請求しなければならない。

請求範囲を更に限定して訂正すれば、特許性が認められる特許の場合に、特許審査手続を信頼していた特許権者が特許法院に訴を提起し、また訂正審判を請求しなければならないので、費用及び時間を消費しなければならないこともある。

したがって、無効審判で訂正請求後、審理が無効になる場合には、もう一度訂正の機会を設置けることがよいと思われる。

[回答者 C]

- ・韓国において無効審判の場合(日本と異なり)請求書で提出しない証拠を、請求人が弁駁書の段階で新たに提出することを認めており(新たに主張も可能)、この場合、担当審判部は権利者(被請求人)に新たな訂正請求を認める実務を行っている。しかしこのような実務は権利者及び担当審判部に時間的にも費用的にも非常に多くの負担を強いるようにするだけでなく、審決の時期を相対的に遅滞させる結果を招くようになる。

したがって無効審判段階で弁駁書などの段階で新たな証拠提出などは(日本のように)審理を遅滞させない範囲など一定の要件を賦課することが望ましいと判断される。これにより審判請求人に審判請求時すべての資料を慎重に検討した後、審判を請求するように誘導することができるという効果も得ることができると判断される。

また、現在の韓国の実務は、(日本と異なり)無効審判の審決取消訴訟段階(特許法院段階)で、無効審判で提出しなかった新たな証拠提出や、新たな無効理由の主張を認めている(当事者系審決取消訴訟の審理範囲に対し無制限説を採択している)。

特許法院段階で新たな証拠提出などがある場合、特許権者は無効理由を解消するために訂正審判を請求するケースが多く発生している(審判請求人が特許法院で新たな証拠を提出することの多くの場合は、審決で無効でない判断された場合であり、通常新しい証拠は審判段階で提出した証拠より有力な場合が多い)。

特に、韓国においては特許法院の弁論終結前まで、いつでも被権利者が訴状などで提出しない新たな証拠を提出でき、このような場合、権利者はこれに対する対抗手段として訂正審判を請求することができる。

通常、特許法院としては訂正審判に対する審決が出てくる時まで、審理を中断させることが一般的であり、結果的に訴訟の進行を遅延させる問題が発生している。

したがって、無効審判の審決取消訴訟段階で新たな証拠提出を認めず(当事者系審理範囲に対し制限説を採択)、また特許法院段階において訂正審判請求可能期間を一定期間内に制限する必要があると判断される。

[回答者 D]

- ・訂正制度自体は必要であると思うが、別途の訂正審判手続により、無効及び侵害可否に対する裁判所の手続が遅延されたり、判決が無力化し得る。

また、特許裁判所が審理無制限説(新たな主張及び証拠提出可能)を採択しているので、訂正の機会を制限することができない状況である。

上記のような問題点を解決する方案として、法院の審理範囲と訂正審判請求時期に関する議論がある。

[回答者 E]

- ・1つの訂正案のみ提出が可能のため、提出された訂正が認められなければ、そのまま無効になる可能性がある。したがって、一度に複数の訂正案を提出できるようにする制度を検討する価値があるように思われる。

(2) 特許取消申請手続

【回答】

個別の意見として以下の点が挙げられた。

- ・請求範囲を更に限定し、訂正すれば特許性が認められる特許の場合に、特許審査の手続を信頼していた特許権者が特許法院に訴を提起し、また訂正審判を請求しなければならないので、費用及び時間を消費しなければならないことから、特許取消申請で訂正請求後、審理が取消になる場合には、もう一度訂正の機会を与えることがよいことを指摘している。
- ・1つの訂正案のみ提出が可能のため、提出された訂正が認められなければ、そのまま無効になる可能性があるため、一度に複数の訂正案を提出できるようにする制度を検討する価値があることを指摘している。

【回答者 A】

- ・特許取消申請手続での訂正請求をした後、訂正された請求範囲について審判官が取消に審理をした場合、特許権者は再び訂正できる機会がなく、特許権に対して取消になり、特許権者は請求範囲を更に限定し訂正しようとするならば特許法院に訴を提起して、これに加えて訂正審判を請求しなければならない。

請求範囲を更に限定し、訂正すれば特許性が認められる特許の場合に、特許審査の手続を信頼していた特許権者が特許法院に訴を提起し、また訂正審判を請求しなければならないので、費用及び時間を消費しなければならないこともある。

したがって、特許取消申請で訂正請求後、審理が取消になる場合には、もう一度訂正の機会を与えることがよいものと思われる。

【回答者 B】

- ・1つの訂正案のみ提出が可能のため、提出された訂正が認められなければ、そのまま無効になる可能性がある。したがって、一度に複数の訂正案を提出できるようにする制度を検討する価値があるように思われる。

以上

資料 7 海外現地ヒアリング調査結果

米欧中韓の代理人 7 者から海外現地ヒアリング調査の回答を得た。

A. 米国

米国にある特許法律事務所 2 者からヒアリング調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

Q1 (特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q1-1, Q1-2) について、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることが考えられるため、日本では、訂正請求 (訂正審判) の際にはライセンシーの承諾を必要とする規定(特許法第 127 条等)があります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- ・ US: Reissue, Ex Parte Reexamination, Inter Partes Review (IPR), Post-Grant Review (PGR)

① IPR 及び PGR では、37CFR 42.8(b) ⁴⁴⁴に基づき、特許権者は申立書の送達日から 21 日以内に、PTAB に対して「すべての真正な利害関係人を特定」しなければならず、専用実施権者は真正な利害関係人に含まれるとの情報を得ましたが、クレームを訂正するときには、当該専用実施権者の承諾を得る必要はないという理解で間違いありませんか？

[A 回答者]

- ・ その理解で正しい。
- ・ なお、PGR や IPR は費用が高いため、独占的ライセンシーがほぼ確実に関与し、PGR や IPR 際に特許を防衛するために資金を提供することも多い。

[B 回答者]

- ・ その理解で正しい。

② 貴国において、特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の是非に関して、訴訟等において、又はなんらかの会議において議論があれば、その議論の概要を教えてください。また、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることの懸念を考慮して、ライセンス契約を結ぶ実務はあるでしょうか？

[A 回答者]

- ・ そのような議論は認識していない。

[B 回答者]

- ・ そのような議論は認識していない。
- ・ ライセンス契約の条件により、特許権者がクレームを訂正するとき、専用実施権者への通知又は専用実施権者の同意が必要になる場合がある。ライセンス契約の条件はケースバイケースである。例えば、「クレームを減縮する訂正を行う前にライセンシーの同

⁴⁴⁴ Title 37 - Code of Federal Regulations (Patents, Trademarks, and Copyrights)
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf

意を必要とする」及び／又は「クレームを特定の範囲まで減縮する訂正を行う場合にはライセンス契約を終了する」などの条件を定めることがある。

Q2 (特許の無効化手続において2回目以降の訂正が認められる場合について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q1-3)に関連して、お伺いします。

IPR 及び PGR において、2 回目以降の訂正請求は、正当な理由がある場合／手続の解決を大幅に促進する目的で申立人及び特許権者から共同請求があった場合(when there is a good cause showing or a joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance a settlement)に認められると規定されていますが(37 CFR 42.121(c), 42.221(c), etc.*445)、正当な理由がある場合としては具体的にどのような場合があるでしょうか？(拒絶理由通知を受けた場合や、新たな証拠(無効資料)が提出された場合などが含まれるのでしょうか?)

[A 回答者]

・ IPR 及び PGR において、2 回目以降の訂正が認められた事例は知らない。したがって、「正当な理由」の具体例が何であるかは特定できない。

・ 申立人により提供された新たな証拠が、「正当な理由」の証明を支持する可能性は低いであろう。例えば、IPR/PGR 又は関連訴訟における申立人の行為が不適切であり、その不適切な行為が2回目の訂正の提出を支持しているという特許権者の申立てがあった場合には、認められる可能性があるかもしれない。

・ 従来、訂正クレームが特許性を有していることの説明責任は、特許権者が負うという運用になっていたが、特許性欠如の立証責任は請求人側にあると判断した Aqua Products 判決⁴⁴⁶の後、USPTO は訂正クレームの立証責任は特許権者でないことが明記されたガイダンス⁴⁴⁷を公表した。これ以降、訂正クレームの認容率が高くなると予想されたが、未だに IPR 及び PGR において訂正は認められない傾向にある。特許権者が提示した訂正クレームに対して申立人が追加の理由で異議を申立てることができること、訂正クレームの特許性がないと PTAB が判断したために訂正が認められないことなどがその理由として考えられる。2018 年の AILPA 会議での USPTO の Inancu 長官によるスピーチで、この問題点と USPTO がどのように対処しようとしているかが言及された⁴⁴⁸。

[B 回答者]

・ IPR 及び PGR において、2 回目以降の訂正が認められた事例は知らない。したがって、「正当な理由」の具体例が何であるかはわからない。

・ 1 回目の訂正でさえ認められる可能性は 10%以下であり、2 回目以降の訂正が認められるのは極めて難しいであろう。2 回目以降の訂正が認められた事例があれば大きなニュースになると思う。

なお、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムでは、訂正クレームに対する AIA レビュー申請人の反論内容、及び／又は PTAB の予備的見解を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を申し立てることができることが規定されており、これまでよりは 2 回目の訂正が認められやすくなるであろう。

⁴⁴⁵ Title 37 - Code of Federal Regulations(Patents, Trademarks, and Copyrights)

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf

⁴⁴⁶ 「In re Aqua Products, Inc., 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)」, URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF>

⁴⁴⁷ 「Guidance on Motions to Amend in view of Aqua Products(November 21, 2017)」USPTO ウェブサイト内、URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf

⁴⁴⁸ 「Remarks by Director Iancu at the American Intellectual Property Law Association Annual Meeting」USPTO ウェブサイト内、URL: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-american-intellectual-property-law-association-annual>

Q3 (クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q1-4)について、日本では、特許の無効化手続において無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、訂正後のクレームが新規性や進歩性等の特許要件⁴⁴⁹を満たしていなくても訂正自体は認められ、訂正が認められた上で特許が無効の結論となることがあります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

・ US: Inter Partes Review (IPR), Post-Grant Review (PGR), Ex Parte Reexamination

①貴国・地域の上記の特許の無効化手続において、無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、上記のように日本と同様の判断がなされるか否かを教えてください。また、それに関する根拠規定等(条文、規則、ガイドライン、判例等)があれば教えてください。

[A 回答者]

・ 許可に至らないクレームの訂正は認められない(無効の結論であれば訂正は認められない)。

・ IPR/PGR で特許権者がクレームの訂正を請求し、訂正後のクレームは特許性がないと判断された場合、クレームの訂正は IPR/PGR の最終決定に基づき発行される証明書(IPR Certificate)に記載されない。訂正後のクレームは特許性があると判断された場合にのみ、訂正後のクレームが当該証明書に記載される (35 USC 318(b), 328(b)参照)。

※35 USC 318

(a)最終の書面による決定: IPR が開示され本章に基づき棄却されなかった場合、PTAB は、申し立てにより争われたクレーム及び 35 USC 316 条(d)(クレームの訂正)により追加された新たなクレームの特許性に関し最終の書面による決定を発行するものとする。

(b)証明書: PTAB が、(a)に基づき最終の書面による決定を発行し、かつ、控訴期限が過ぎた場合、又は控訴できなくなった場合、長官は最終的に特許できないと決定されたクレームをキャンセルする証明書を発行及び刊行し、特許性のあるクレームを確認し、証明書の運用により、特許性有りとして決定された新規又は訂正されたクレームを当該特許に組み込む。

[B 回答者]

・ IPR 及び PGR では、許可に至らないクレームの訂正は認められない(無効の結論であれば訂正は認められない)。

・ 査定系再審査でも同様であるが、再審査手続の中で訂正クレームを審査する目的で、訂正されたクレームが受け入れられ、その後、許可に至らない場合は最終的に発行される再審査証明書(Certificate)で訂正クレームがキャンセルされる。

②貴国・地域における上記の特許の無効化手続において、クレームを訂正して特許有効又は無効の結論となった後、それを不服として知財庁又は裁判所で特許の有効性を争う場合、訂正前か訂正後いずれのクレームを基に有効性を争うことになるのでしょうか?

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合:

・ IPR 及び PGR でクレームを訂正して特許有効の結論になった場合、申立人が CAFC(米国連邦控訴裁判所)に控訴することが考えられる。

⁴⁴⁹ 日本特許法 126 条(7), 120 条の 5(9), 134 条の 2(9)で規定されている要件。

・申立人からの請求による査定系再審査でクレームを訂正して特許有効の結論になった場合、制度上、特許権者のみが PTAB にアピール(審判請求)することができる (MPEP 2273)。再び特許有効の結論になった場合、CAFC(米国連邦控訴裁判所)に控訴することができる。

[A 回答者]

・いずれの場合も、訂正後のクレームが特許クレームになるので、その後は、通常は訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになる。ただし、査定系再審査の決定に対するアピール(審判請求)では、特許権者が訂正後のクレームだけでなく訂正前のクレームもレビューして欲しいと請求すれば、訂正前のクレームもレビューしてもらうことも可能である (MPEP 2273)。

[B 回答者]

・いずれの場合も、訂正後のクレームが特許クレームになるので、その後は訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろう。

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

・ IPR 及び PGR でクレームを訂正しても特許無効の結論になった場合、特許権者が CAFC(米国連邦控訴裁判所)に控訴することが考えられる。

・ 申立人からの請求による査定系再審査でクレームを訂正して特許無効の結論になった場合、特許権者のみが PTAB にアピール(審判請求)することができる (MPEP 2273)。

[A 回答者]

・ 訂正前のクレームが無効で、さらに訂正後のクレーム (Substitute claim:代替クレーム) も無効と判断された場合、特許権者は、訂正後のクレームと訂正前のクレームに基づいて有効性を争うことができる (MPEP 2273 など)。

[B 回答者]

・ 訂正前のクレームが無効で、さらに訂正後のクレームも無効と判断された場合、その後は訂正後のクレームに基づいて有効性を争うことになるであろうが、訂正前のクレームについても有効性を主張することもあり得る。ただし、独立クレームを訂正した場合には、訂正前の独立クレームに基づいて有効性を争っても認められる可能性は低い。独立クレームは訂正せずに、スコープを狭めた従属クレームを追加する訂正をした場合であれば、独立クレームについて再度争える可能性がある。

Q4 (中用権(Intervening Right)について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q1-6)に関連して、お伺いします。

「衡平法上の中用権」が適用される判断基準を明確にした重要判例及びその判断基準を知っていれば教えてください。

[A 回答者]

・「衡平法上の中用権」の普遍的で明確な判断基準はないが、「衡平法上の中用権」に関する判例はいくつかある。

※Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating and Packaging Inc., 756 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1985):

<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/756/756.F2d.1574.84-1559.html>

Seattle Box の再発行特許のクレームは、元の特許のクレームとは実質的に異なっていたケースで、再発行時に手元に残っている古い在庫を処分することが許可された。

[B 回答者]

・「衡平法上の中用権」の普遍的で明確な判断基準はない。「衡平法上の中用権」は、コモンローのエクイティ (衡平法) の考えに基づいて、個々の事案に応じて判断される。

・例えば、クレームの訂正前に、第三者が大金を投資して事業の準備をしていた場合 (まだ製品の製造をしていない)、クレームの訂正後に侵害製品の事業を継続できるかどうかはケースバイケースである。ロイヤリティを支払って/支払わずに事業を継続できるケースもあり得るだろう。

・例えば、Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packaging, Inc., 756 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1985) は、特定の状況に「衡平法上の中用権」がどのように適用されるかを例示している。

Q5 (裁判所での特許の有効/無効の判断の効力について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q2-2)に関連して、お伺いします。

<関連判決>

・ *Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Foundation*, 402 U.S. 313 (1971) : 侵害訴訟で特許権が無効と判断された場合、他の侵害訴訟の当事者に対しても、特許権者は当該特許権の有効性について争えない。

裁判所 (侵害訴訟、特許無効の確認訴訟) で特許無効と判断された場合と、特許有効と判断された場合のそれぞれについて、第三者効^{*450}としての効果が生じるか否かを確認させてください。

【侵害訴訟】

[A 回答者]

① 特許無効と判断された場合、第三者効が生じるか?

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠 (条文、規則、ガイドライン、判例等) を教えてください:

・ *Blonder-Tongue* 判決の前は、ある裁判所が特許を無効と判断した場合でも、別の被告に対する別の裁判所で当該特許の侵害を主張することができた。しかし、*Blonder-Tongue* 判決の後には、そのようなことができなくなった。

② 特許有効と判断された場合、第三者効が生じるか?

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠 (条文、規則、ガイドライン、判例等) を教えてください:

・ *Blonder-Tongue*...判決は、「争点効: collateral estoppel (or issue preclusion)」の一般原則に基づいて判断された。この一般原則に基づき、侵害訴訟における特許有効の判断は、訴訟に関与していなかった第三者には適用されない。

※ 「争点効: collateral estoppel (or issue preclusion)」に関する参考情報

<https://www.yourlawpartner.com/blog/view/14-one-bite-of-the-apple.html>

[B 回答者]

① 特許無効と判断された場合、第三者効が生じるか?

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠 (条文、規則、ガイドライン、判例等) を教えてください:

・ 米国の基本原則である。

② 特許有効と判断された場合、第三者効が生じるか?

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠 (条文、規則、ガイドライン、判例等) を教えてください:

・ 米国の基本原則である。様々な先行技術があり得るので、別の先行技術に基づき第三者が有効性を争うことができる。

^{*450} Effective against third parties means the effectiveness of the decision/judgment extends not only to the parties to the litigation, but also to third parties.

【特許無効の確認訴訟】

[A 回答者]

③ 特許無効と判断された場合、第三者効が生じるか？

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください：

・ 特許無効の確認訴訟においても同様である。

④ 特許有効と判断された場合、第三者効が生じるか？

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください：

・ 特許無効の確認訴訟においても同様である。

[B 回答者]

③ 特許無効と判断された場合、第三者効が生じるか？

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください：

・ 米国の基本原則である。

④ 特許有効と判断された場合、第三者効が生じるか？

Yes(第三者効が生じる) No(第三者効は生じない)

上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください：

・ 米国の基本原則である。色んな先行技術があり得るので、別の先行技術に基づき第三者が有効性を争うことができる。

Q6 (引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について)
アンケート質問 No. (米国代理人 Q2-5)に関連して、お伺いします。

「Yes(適切である)」と回答した重要判例や、他の重要判例として記載していただいたもので、実務への影響が特に大きい判例はどれでしょうか？ また、どのような技術分野で、実務へどのような影響があるのでしょうか？

[A 回答者]

アンケート調査票に記載の3件について以下に回答する。3件とも技術分野は限定されない。

・ *Arendi v. Apple S.A.R.L.*, 832 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2016).

本件の重要な点は、「クレーム要素が極めてシンプルで、技術が特に簡単である (claim elements is unusually simple and the technology particularly straightforward)」場合にのみ、常識 (common sense) によって先行技術から欠けているクレーム要素を導き出すことができると判断したことである。

・ *In re Van Os*, 844 F.3d 1359, 1360 (Fed. Cir. 2017)

本件の重要な点は、先行技術を組み合わせるためには審査官又は請求人がその理由を説明しなければならないと判断したことである。

・ *Class Co. Inc v. Apple*, 838 F.3d 1214 (Fed. Cir. 2016)

本件の重要な点は、先行技術がすべての特徴を開示していなくても発明の非自明性をサポートできると判断したことである。

IPR や PGR の対応をする時に、KSR などの判例を引用することはあり、各案件の状況に応じて引用する判例を決める。ただし、通常の OA 応答時は、審査官は判例よりも MPEP に基づいて審査をしているので、判例を引用することは少ない。

[B 回答者]

審査官や審判官に KSR 等の判例を引用して応答することはあるが、どの判例を引用するかは判例の重要度に応じて決めるというよりは、ケースに合った判例を選ぶ。

Q7 (再発行出願と査定系再審査の活用について)

アンケート質問 No. (米国代理人 Q3-2)に関連して、お伺いします。

貴国で、特許権者が権利化後の特許のクレームの訂正を請求する場合に、再発行と査定系再審査をどのように使い分けているのでしょうか？

[A 回答者]

・再発行は、特許権者が特許のクレームを拡張したい場合に有用な手段である。特許権者がクレームを拡張しない場合は、査定系再審査を利用した方がよいケースもある。査定系再審査では、一般的に、審査官は、請求によって示された先行技術のみを考慮して審査を行い、完全な審査を行わないからである。これとは対照的に、再発行申請では、多くの場合、審査官は元の審査よりも厳しい審査を行う。

・3個以下の独立クレームと合計20個以下のクレームを伴う再発行申請の場合、大企業であれば合計費用4,160ドル(出願料3,160ドル、発行料1,000ドル)であり、査定系再審査の申請にかかる費用12,000ドル(ただし、請求書が40ページ以下の場合に利用できる合理化された(steamlined)査定系再審査の場合は6,000ドル。)よりも安く、特許権者にとって費用対効果の高いオプションである。

・再発行ではRCEができるが、査定系再審査ではRCEできない。査定系再審査の決定が不服な場合はPTABにアピール(審判請求)できる。また、他の請求理由で査定系再審査を再度請求することもできる。

[B 回答者]

・査定系再審査よりも再発行の方が特許権者にとって様々なメリットがあるが、査定系再審査が特許権者にとって有利な場合もある。

・再発行の方が訂正の自由度が高く、例えば従属クレームを1つ追加するだけでも申請できるし、RCEもできるし、費用が査定系再審査よりも安いといったメリットがある。

・査定系再審査は、訂正の自由度が低く、PTABにアピールできるチャンスはあるがRCEはできないなどのデメリットがある。しかし、再発行よりも早く結論が出るという点で、権利行使を急いでいるような場合には査定系再審査の方がよい場合もある。

以上

B. 欧州

欧州にある特許法律事務所 2 者からヒアリング調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

Q1 (特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q1-1, Q1-2) について、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることが考えられるため、日本では、訂正請求 (訂正審判) の際にはライセンシーの承諾を必要とする規定(特許法第 127 条等)があります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- EPO: Request for limitation or revocation, Opposition proceedings
- GB: Infringement or revocation proceedings

①フランスの国内法 (フランス知的財産規則第 R613 条 45^{*451}) では、特許の限定又は取消請求を行うために、ライセンシーの承諾を証明しなければならないとの情報を得ましたが、独国、英国の国内規定等 (条文、規則、ガイドライン、判例等) はないでしょうか?

[A 回答者]

- 独国の法律には、フランス知的財産法第 R613 条 45 に対応する規定はない。
- 英国の法律には、フランス知的財産法第 R613 条 45 に対応する規定はない。

[B 回答者]

• 独国の国内法にはそのような規定はない。DPMA へライセンス登録しても、フランス知的財産規則第 R613 条 45 のような要求は生じない。

②独国、英国、仏国において、特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の是非に関して、訴訟等において、又はなんらかの会議において議論があれば、その議論の概要を教えてください。

[A 回答者]

• 独国について、ドイツ特許法第 20 条第 1 項第 1 号に基づく特許を放棄する宣言は、独占的ライセンシーの同意がなければ無効になる可能性があるという議論があり、これは限定の請求 (Request for limitation) にも拡張して適用可能であると主張する者もいるが、一般認識ではない。

• 英国と仏国について、そのような異議は認識していない。フランス知的財産規則第 R613 条 45 によって課されるライセンシーの承諾の要件は、仏国で広く受け入れられているようである。

[B 回答者]

そのような議論についての情報はない。

⁴⁵¹ Article R613-45

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=3F96D990197F51F6129BD83C660E3443.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006179096&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20191113

Q2 (特許の無効化手続において 2 回目以降の訂正が認められる場合について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q1-3)に関連して、お伺いします。

EPO の異議通知後 4 か月の期間内経過後に、2 回目以降の訂正ができる機会は、口頭審理の召喚を受けた場合、拒絶理由通知を受けた場合、新たな証拠（無効資料）が提出された場合などに限定され、訂正の要件が厳しくなるとの理解で間違いありませんか？ また、実務上、どのように訂正の要件が厳しくなるのかを確認させてください。

[A 回答者]

・上記の理解で正しい。
・EPC 規則 79 (1) に基づいて異議申立通知から 4 か月の期間内であれば、通常、訂正は常に手続的に認められる。その後、口頭審理の召喚状に定められた期間内（一般的に口頭審理の日付の 2 か月前まで）に、訂正の書類を提出することが認められる（EPC 規則 116）。その後、例えば口頭審理の直前又は口頭審理中は、訂正の承認は異議部の裁量に委ねられ、訂正が認められるとは限らない。訂正により手続の遅延が発生するか否かが、訂正が認められるか否かの判断基準の一つとされる。訂正の遅延提出が、手続の乱用に該当するような場合には、訂正が認められない。

[B 回答者]

・上記の理解で正しい。
・EPO の異議通知後 4 か月の期間経過後に訂正をリクエストすることは、「遅延提出」として異議部の裁量により容認されない可能性がある。その後、口頭審理への召喚後の指定された期間内、及び EPC 規則 116(2)に基づき指定された期間内に提出された訂正は、基本的には受け入れられる。指定された期間経過後に提出された訂正や口頭審理中の訂正(補正)は、特定の条件下で受け入れられることがある（訂正により口頭審理の日程変更が生じるような場合は通常は認められない）。
・異議申立ての決定に対する不服審判(appeal)手続では、訂正の要件はさらに厳格である。通常は、異議申立て段階の決定が正しいかどうか焦点となる。新しい審判手続規則によれば、訂正を容認するか否かは審判部の裁量に委ねられ、訂正の複雑さ、問題の核心を突いているか否か、及び手続の経済性を考慮して、容認するか否かが判断される。審判事件はその進行により以下の 3 つのステージに分けられ、ステージが進むにつれ「訂正」が認められにくくなる。特に、(iii)の段階では特段の事情のない限り訂正は認められない。

(i) 審判請求時又は答弁書（審判請求に対する応答）提出時

(ii) 審判請求後又は答弁書提出後

(iii) 口頭審理前の書面提出期間経過後（期間未設定の場合は召喚状発行後）又は審判部が応答期限（EPC 規則第 100 条(2)）を設定した後

なお、最近の事案で、異議申立ての決定に対する不服審判の口頭審理中に提出した予備的請求が認められたケースがあった。

Q3 (クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q1-4)について、日本では、特許の無効化手続において無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、訂正後のクレームが新規性や進歩性等の特許要件*452を満たしていても訂正自体は認められ、訂正が認められた上で特許が無効の結論となることがあります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- ・ EPO: Opposition proceedings
- ・ GB: Infringement or revocation proceedings

①貴国・地域の上記の特許の無効化手続において、無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、上記のように日本と同様の判断がなされるか否かを教えてください。また、それに関する根拠規定等(条文、規則、ガイドライン、判例等)があれば教えてください。

【EPO: Opposition proceedings】

【A 回答者】

・クレームの訂正が手続的には認められた場合でも、主請求(Main request)と予備的請求(Auxiliary request)のすべてのクレームセットが特許要件を満たしていなければ、特許が取り消されることになる。その場合、審決の主文には、通常はクレームの訂正の認否に関する記載はされない。

・EPO は、まず、提出されたクレーム訂正のリクエストが手続的に認められるかどうかを判断する。例えば、クレーム訂正のリクエストが、異議申立通知から4か月経過後に遅延提出された場合、異議部の裁量により手続的に認められるかが判断される。手続的に承認されると、次に、訂正後のクレームが特許要件(EPC 第52~57条、83条、84条、123条(2)等)を満たしているかが判断され、特許維持又は取消の決定がなされる。

【B 回答者】

・異議申立て段階のクレームの訂正は、指定期間内に提出されたかなどの手続的な要件を満たしているかが判断され、異議申立ての理由の少なくとも1つが特許の維持を妨げるか否かが審査される。したがって、クレームの訂正が、手続的な要件を満たしており、新規事項追加に該当しないが、例えば進歩性の要件を満たしておらず無効の結論となるといったことはある。

【GB: Infringement or revocation proceedings】

【A 回答者】

・特許付与後のクレームの訂正は、UKIPO 又は英国裁判所の裁量に委ねられる。
・特許権者が侵害又は取消手続における訂正を英国裁判所に求める場合、特許権者は、訂正の理由を詳細に説明しなければならない。裁判所は、訂正の理由に基づいて、訂正のリクエストを許可するかどうかを決定する。訂正のリクエストが許可された場合、次に、訂正後のクレームが英国特許法の特許要件(新規性、進歩性、新規事項追加、開示要件等)を満たしているかが判断され、特許維持又は取消の決定がなされる。

②貴国・地域における上記の特許の無効化手続において、クレームを訂正して特許有効又は無効の結論となった後、それを不服として知財庁又は裁判所で特許の有効性を争う

⁴⁵² 日本特許法 126 条(7)、120 条の 5(9)、134 条の 2(9)で規定されている要件。

場合、訂正前か訂正後いずれのクレームを基に有効性を争うことになるのでしょうか？

【EPO: Opposition proceedings】

【A 回答者】

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合：

・訂正前又は訂正後のクレームを基に有効性を争うことがあり得る。異議申立ての決定で主請求(Main request)に基づいて特許が維持される場合と、予備的請求(Auxiliary request)に基づいて特許が維持される場合が考えられる。例えば、予備的請求（訂正後のクレームに該当）に基づいて特許が維持された場合、特許権者がより広いクレーム範囲（訂正前のクレームを含む）で特許を得るために EPO に審判請求する可能性があるし、訂正後のクレームに基づく特許を無効化するために EPO に審判請求する可能性がある。

・第三者がドイツ連邦特許裁判所 (BPatG) に無効訴訟を提起する可能性もある。この場合は、訂正後のクレームに基づいて争われ、訂正後のクレームよりも広げることではできない。

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

・訂正前又は訂正後のクレームを基に有効性を争うことがあり得る。例えば、異議申立ての決定で主請求とすべての予備的請求について進歩性が認められず、特許が無効となった場合、異議申立ての決定を不服として特許権者が EPO に審判請求する権利を有する。この場合、特許権者は、主請求（訂正前のクレームに該当し得る）に基づいて特許を維持することを要求する場合と、予備的請求（訂正後のクレームに該当し得る）に基づいて特許を維持することを要求する場合がある。

・EPO の異議申立て及び審判手続における無効の決定は最終的なものであり、ドイツ連邦特許裁判所 (BPatG) で争うことはできない。

【B 回答者】

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合：

・異議申立ての決定に対する不服審判(appeal)：訂正前及び訂正後のクレームを基に有効性を争うことがあり得る。特許権者と異議申立人の両当事者が審判請求人になり得る。例えば、異議申立て段階で特許権者により主請求と予備的請求が提出され、予備的請求による狭い範囲のクレーム（訂正後のクレームに該当）で特許が維持された場合、審判手続において特許権者は主請求の広い範囲のクレーム（訂正前のクレームに該当）で有効性を争うことがある。一方、異議申立人は、予備的請求による狭い範囲のクレーム（訂正後のクレームに該当）で特許が維持されていることに対して、不服を主張することがある。

・無効訴訟：訂正後のクレームを基に有効性を争うことになる。上記の異議申立ての決定に対する不服審判において、予備的請求による狭い範囲のクレーム（訂正後のクレームに該当）で特許が維持された場合、その後の無効訴訟において、もはやクレームを広げることができない。つまり、予備的請求による狭い範囲のクレーム（訂正後のクレームに該当）を基に有効性を争うことになり、主請求の広い範囲のクレーム（訂正前のクレームに該当）で有効性を争うことはできない。クレームをさらに限定するような訂正は認められることがある。

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

・異議申立ての決定に対する不服審判(appeal)：上記と同様。

【GB: Infringement or revocation proceedings】

【A 回答者】

侵害又は取消手続において、主請求と予備的請求を含む複数のクレームセットが提出されることがあるが、予備的請求を受け入れるかどうかを決定するのは裁判所・UKIPO の裁量である（予備的請求は受け入れられないこともあり得る）。

クレームを訂正して特許**有効**の結論となった場合：

英国特許又は欧州特許の英国部分が、英国高等法院での侵害又は取消手続において訂正されたクレームで維持された後、控訴裁判所で特許の有効性が争われる場合、訂正後のクレームに基づいて争われる。訂正後のクレームよりも広げることは難しいであろう。

クレームを訂正して特許**無効**の結論となった場合：

この場合も同様に、控訴裁判所で特許の有効性が争われる場合、訂正後のクレームに基づいて争われる。訂正後のクレームよりも広げることは難しいであろう。

Q4 (中間概念化(Intermediate Generalisation)について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q1-6)に関連して、お伺いします。

①権利化後の特許のクレームを訂正する場合における、許されない中間概念化 (Intermediate Generalization) の判断について、EPO と DE,GB,FR ではどのような違いがあるでしょうか？

[A 回答者]

・独国の中間概念化に関するアプローチは、EPO のアプローチよりもはるかに寛大である。クレームが減縮され、クレームに追加した特徴が発明に属するものと特定できる場合、明細書の記載から技術的特徴をクレームに追加することは許容され得る。ただし、特徴の組み合わせにより得られる結果が、原出願から実施可能な発明として導き出せないような場合は、許容されない (新規事項の追加とみなされる)。

・英国及び仏国の中間概念化に関するアプローチは、EPO のアプローチと類似している。例えば、フランス知的財産法第 L614 条 12 は、欧州特許のフランス部分の無効に関する規定であるが、欧州特許の取消に関する EPC 第 138 条を参照している。

[B 回答者]

・中間概念化 (Intermediate Generalization) は EPO で用いられている用語であるが、ドイツでも同様の考え方はある。概して、EPO の中間概念化の判断は、DPMA やドイツ連邦特許裁判所よりも著しく厳しいルールを適用している。条文規定の違いというよりは、判例法による違いが生じていると言えるであろう。また、実務を通しての個人的な印象として、EPO の技術審判部(TBA: Technical Board of Appeal)は異議部よりも中間概念化に関してより柔軟であると感じている。

・EPO の中間概念化の判断は、UKIPO や INPI の判断よりも厳格であると思われる。

②EPO の中間概念化 (Intermediate Generalization) の判断に関する制度や規則などの改正について、なんらかの会議において議論があれば、その議論の概要を教えてください。

[A 回答者]

・EPO の中間的な一般化の問題に関して、EPO 審判部でいくつかの議論が行われているようではあるが、近い将来に改訂される見込みはないであろう。

[B 回答者]

・EPO 審査ガイドラインは定期的に改訂され、判例法も更新されているが、中間概念化に関して EPC 又は EPC 施行規則を変更するための議論などは知り得ていない。

Q5 (中用権(Intervening Right)について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q1-7)に関連して、お伺いします。

貴国・地域の知財庁又は裁判所での無効化の争いにおいて、訂正前のクレームは広すぎて無効と判断され、クレームを減縮する訂正で特許が維持され、訂正後のクレームを第三者が侵害している場合に、訂正前に第三者が製造した物を、訂正後に継続して使用、販売等することや、訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、訂正後に継続することが認められることがあるでしょうか？また、これに関連する根拠規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）があれば教えてください。

[A 回答者]

・独国、英国、仏国では、このような場合に、米国のような中用権は発生しない。

[B 回答者]

・アンケート回答に記載したが、ドイツで失効した特許が権利回復した場合、特許の消滅時から特許の再発効時までの期間に、ドイツにおいて善意で実施を開始していた第三者が、実施を継続する権利を有する場合がある（ドイツ特許法第 123 条(5)参照）。

Q6 (裁判所と知財庁間で相互通知する仕組み、判断齟齬を防ぐための仕組み等について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q2-2)に関連して、お伺いします。

英国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁:UKIPO との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み(例:中止手続等)について、以下に教えてください。

①裁判所と UKIPO との間で、相互通知をする仕組みについて:

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所/知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください:

・英国では、UKIPO /裁判所の判断について通知するのは当事者の責任である。例えば、UKIPO の決定に対して当事者が英国高等裁判所に控訴した場合、控訴した当事者は、UKIPO に高等裁判所で訴訟が起こされたことを通知する必要がある。また、侵害訴訟を提起して裁判手続が開始されるとすぐに、これを UKIPO に通知するのは当事者の責任である。

②裁判所と UKIPO との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて:

・英国特許法第 72(7),第 74 条(7) ^{*453}

上記以外にも規定等(条文、規則、ガイドライン、判例等)あれば教えてください。:
(回答なし)

英国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁:EPO との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み(例:中止手続等)について、以下に教えてください。

①裁判所と EPO との間で、相互通知をする仕組みについて:

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所/知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠(条文、規則、ガイドライン、判例等)を教えてください:

・EPO と英国の裁判所での手続が並行して行われる場合、英国の裁判所が、訴訟の結果を EPO に通知する義務はない。多くの場合、少なくとも一方の当事者によって通知される。また、EPO 手続の結果を英国の裁判所に通知するのは、当事者の責任である。ただし、EPO 手続で欧州特許が訂正/取消された決定は、欧州特許登録簿に記載されて公開されるので、当事者が裁判所に通知しなくても、英国の裁判所は欧州特許の権利状況を知ることになる。

・例えば、欧州特許の英国部分に関する英国裁判所での訴訟が、EPO の異議申立て手続、限定手続、不服審判手続と並行して行われる可能性がある。

②裁判所と EPO との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて:

・UKIPO Patents hearing manual, staying proceedings 2.73-2.76 ^{*454}

・Glaxo Group Limited v Genentech Inc and Biogen Idec Inc [2008] EWCA Civ 23

・EPO Guidelines for Examination, Part E Chapter VIII, paragraph 4 ^{*455}

⁴⁵³ The Patents Act 1977 (GOV.UK), <https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977>

⁴⁵⁴ UKIPO Patents hearing manual, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/320984/Hearings_manual_web.pdf

⁴⁵⁵ EPO Guidelines for Examination, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_viii_4.htm

上記以外にも規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）あれば教えてください。:

[A 回答者]

EPO Guidelines for Examination の上記の部分は、欧州特許の付与前の手続に関するものであり、欧州特許の付与後の手続に関係しないので、適切ではないと思われる。以下の関連判決がある。

- Virgin Atlantic Airways v Zodiac Seats [2013] UKSC 46
- IPcom v HTC Europe [2013] EWCA Civ 1496

英国裁判所での訴訟は、EPO 手続の結果を待つために中断される可能性がある (UKIPO Patents hearing manual, staying proceedings 2.73-2.76 参照)。英国裁判所は、訴訟事件と EPO 手続の予想期間に応じて、訴訟を中断するかどうかを決定する。以前は、訴訟が中断されることはほとんどなかったが、過去 10 年間において特定の状況下で認められる可能性が高くなっている (Glaxo Group Limited v Genentech Inc and Biogen Idec Inc [2008] EWCA Civ 23, Virgin Atlantic Airways v Zodiac Seats [2013] UKSC 46, IPcom v HTC Europe [2013] EWCA Civ 1496)。

EPO の異議申立/不服審判手続で欧州特許のクレームが訂正された場合、この訂正は欧州特許登録簿に記載され公開される。したがって、EPO の決定が、英国高等裁判所 (UK High Court) の判決よりも前に下された場合、EPO 手続で訂正されたクレームが英国高等裁判所の訴訟で考慮されることになる。EPO の決定が、英国高等裁判所 (UK High Court) の判決後に下された場合、英国控訴裁判所 (UK Court of Appeal) は、EPO 手続で訂正されたクレームに基づいて審理を進めることになる。

独国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁:DPMA との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み（例：中止手続等）について、以下に教えてください。

①裁判所と DPMA との間で、相互通知をする仕組みについて：

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

・DPMA とドイツ連邦特許裁判所(BPatG)との間で相互通知する仕組みは必要ない。なぜなら、ドイツ特許法第 81 条(2)によれば、異議申立てが終結していないか、異議申立てが可能な期間は、無効訴訟は認められないからである。言い換えると、DPMA における特許の有効性の争いと、ドイツ連邦特許裁判所における特許の有効性の争いは、常に連続的なものとなり、期間が重なることはない。また、ドイツの裁判所における侵害訴訟では、特許の有効性は判断されない。

・なお、ドイツ特許法第 61(3)によれば、DPMA は異議申立てにおいて訂正された明細書を一般に公開するので（DPMA が裁判所に通知するわけではないが）、ドイツの裁判所は、DPMA における異議申立てで行われた訂正について、無効訴訟の際にアクセスすることができる。ドイツ特許法第 64 条(3)には、DPMA における特許取消又は限定に関する規定があり、異議申立ての場合と同様である。また、ドイツ連邦特許裁判所における無効訴訟と、DPMA における特許取消又は限定手続とが並行して実行される場合があるが、特許権者は、DPMA において訂正したクレームを、自らの利益のために当然に、ドイツ連邦特許裁判所に通知する。

・ドイツ連邦特許裁判所における無効訴訟でクレームの訂正が行われた場合は、実務上、裁判所は訂正について DPMA に通知し（ドイツ特許法には通知に関する明示的な規定は存在しないが）、DPMA は訂正された明細書を一般に公開する。

[B 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

ドイツ連邦特許裁判所(FPC)での無効訴訟は、DPMA における異議申立て手続と並行して行われることはない（ドイツ特許法第 81 条(2)）、相互通知の必要がない。それぞれが手続を開始するときに、互いの公開登録簿を利用して権利の状況を確認する。

②裁判所と DPMA との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて：

- ・独国特許法第 73 条(3), 76 条, 77 条, 79 条(3), 81 条(2) ^{*456}
- ・独国特許法第 30 条, 61 条(3), (4), 64 条(3)

上記以外にも規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）あれば教えてください。：

[A 回答者]

・ドイツでは侵害訴訟と無効訴訟とが並行して別々の裁判所で進められる場合がある。侵害訴訟において、特許の有効性が疑わしい場合は、ドイツ連邦特許裁判所における無効訴訟の結果を待つために、侵害訴訟の手続を中断することができる（ドイツ民事訴訟法 148 条）。

※German Code of Civil Procedure, Section 148: Suspension if a decision in another matter is anticipated

⁴⁵⁶ German Patent Law (Patentgesetz, PatG), http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html

独国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁:EPO との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み（例：中止手続等）について、以下に教えてください。

①裁判所と EPO との間で、相互通知をする仕組みについて：

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他

上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

・上記の DPMA の場合と同様で、EPO とドイツ連邦特許裁判所(BPatG)との間で相互通知する仕組みは必要ない。ドイツ特許法第 81 条(2)は、欧州特許のドイツ部分についても適用される。

・EPO における限定手続（EPC 第 105a 条）と、ドイツ連邦特許裁判所における欧州特許のドイツ部分に対する無効訴訟とが並行して進められる可能性があるが、非常にまれである。この場合、特許権者は、EPO において訂正したクレームを、自らの利益のために当然に、ドイツ連邦特許裁判所に通知する。

[B 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他

上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

・ドイツ連邦特許裁判所(FPC)での無効訴訟は、EPO における異議申立て手続と並行して行われることはないので、相互通知の必要がない。それぞれが手続を開始するときに、互いの公開登録簿を利用して権利の状況を確認する。

②裁判所と EPO との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて：

・独国特許法第 30 条, 61 条(3), (4), 64 条(3) ^{*457}

上記以外にも規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）あれば教えてください。：

[A 回答者]

・ドイツ民事訴訟法 148 条。上記と同様。

※German Code of Civil Procedure, Section 148: Suspension if a decision in another matter is anticipated

⁴⁵⁷ German Patent Law (Patentgesetz, PatG), http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html

仏国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁: INPI との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み（例：中止手続等）について、以下に教えてください。

①裁判所と INPI との間で、相互通知をする仕組みについて：

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

・フランスの裁判所が、フランス国内特許又は欧州特許のフランス部分について取消又は限定を行う場合、裁判所は INPI に通知する（フランス知的財産法第 L613 条 27：フランス国内特許に関する、フランス知的財産規則第 R614 条 14：欧州特許のフランス部分に関する）。どちらの場合も、特許取消又は限定の決定は、フランス国家特許登録簿（RNB）で公開されなければならない旨が規定されている。

・一方、INPI からフランスの裁判所へ通知する仕組みは必要ない。なぜなら、INPI では、特許の有効性を争う異議申立て又は無効の手続が存在しないからである。有効性の争い及び侵害訴訟は、フランスの裁判所が取り扱う。

・なお、フランス知的財産法第 L 613 条 24 によれば、特許権者はいつでも INPI へ特許の取消又は限定の請求をすることができる。例えば、フランスの裁判所で無効訴訟又は侵害訴訟が係属中に、INPI へ取消又は限定の請求をすることができる。フランスの裁判所の決定によりクレームが部分的に無効になった場合、裁判所の決定に基づいて、特許権者は INPI へクレームの訂正を請求することができる（フランス知的財産法第 L613 条 27）。

②裁判所と INPI との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて：

- ・フランス知的財産法第 L613 条 27(第 2 パラグラフ) *458
- ・フランス民事訴訟法第 377 条 *459

上記以外にも規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）あれば教えてください。：

[A 回答者]

・フランス知的財産法第 L613 条 24：特許権者はいつでも INPI へ特許の取消又は限定の請求をすることができる。

仏国の裁判所での特許の有効性判断の際に、裁判所と知財庁:EPO との間で相互通知をしたり、判断の齟齬を防止したりするための仕組み（例：中止手続等）について、以下に教えてください。

①裁判所と EPO との間で、相互通知をする仕組みについて：

[A 回答者]

当事者が通知する責任を負う 裁判所／知財庁が自ら相互通知する その他
上記回答の理由及び根拠（条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください：

・フランスの裁判所が、フランス国内特許又は欧州特許のフランス部分について取消又は限定を行う場合、裁判所は INPI に通知するが、EPO には通知しない。ただし、上述したように、裁判所による特許取消又は限定の決定は、フランス国家特許登録簿（RNB）で公開されるので、EPO はそのことを知ることができる。

⁴⁵⁸ Code de la propriété intellectuelle, <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

⁴⁵⁹ CODE OF CIVIL PROCEDURE, <https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1745>

・ EPO における異議申立て及び限定の手続の決定は、欧州特許登録簿で一般に公開され、フランスの裁判所はアクセスすることができる。

②裁判所と EPO との間で、判断の齟齬を防止するための仕組みについて：

- ・ フランス知的財産法第 L614 条 15^{*460}
- ・ フランス民事訴訟法第 377 条 ^{*461}

上記以外にも規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）あれば教えてください。：

（回答なし）

⁴⁶⁰ Code de la propriété intellectuelle, <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

⁴⁶¹ CODE OF CIVIL PROCEDURE, <https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1745>

Q7 (引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について)

アンケート質問 No. (欧州代理人 Q2-4)に関連して、お伺いします。

「Yes(適切である)」と回答した重要判例や、他の重要判例として記載していただいたもので、実務への影響が特に大きい判例はどれでしょうか？ また、どのような技術分野で、実務へどのような影響があるのでしょうか？

[A 回答者]

[GB]

英国の実務では複数の文献を組み合わせることはまれであり、主引用文献と当業者の共通一般知識とに基づいて進歩性判断がされることが多い。進歩性判断に関して、EPOとは異なるアプローチを採用している。昔は、EPOよりも英国の方が進歩性判断が厳しかったが、近年はケースバイケースでありどちらとも言えない。UKIPOの特許実務マニュアルに重要判例が挙げられているので参照されたい。

[DE]

EPOの課題－解決アプローチに従わないことが一般的であり、複数の文献の組み合わせの動機づけに厳格なものは要求されない。当業者の動機づけのレベルがケースごとに評価される。EPOよりも独国の方が進歩性判断は厳しいと言える。一般に影響するような重要判例ではないが、いくつかの参考判例により、ドイツ連邦特許裁判所による動機づけの評価についてアイデアを得ることはできるであろう。アンケート回答で1つの参考判例を紹介したが、さらに3つの参考判例を紹介する。

・ Xa ZR 138/05, Fischbissindikator: 魚刺されをデジタルで検出するインジケータに関する発明。裁判所は、最も近い先行技術が必ずしも唯一の出発点ではないことを指摘した。当業者は、従来技術よりも特定の目的に対するより良い解決策を見出すことを追求しており、魚刺されの検出に関連する他のパラメータを扱う従来技術も考慮して、当該インジケータは発明性がないと結論付けられた。

・ X ZR 168/97, Taxol: 10-Desacetyl-baccatinIII(10-DAB-III)から始まるいくつかのステップでタキソールを製造するプロセスに関する発明。関連する複数の先行技術文献があるにも関わらず、専門知識を有する PhD 化学者である当業者は、10-DAB-III の 7-ヒドロキシ基を選択的に適用する方法を先行技術文献から導き出すことができないと結論付けられた。

・ Xa ZR 92/05, Betrieb einer Sicherheitseinrichtung: 補助電源を含む乗客用のセキュリティシステムに関する発明。補助電源からの電流の流れを遮断するために、以前から過剰電流に反応するセキュリティ回路のみが知られていたことを考慮し、独創性を否定するためには、技術的問題が先行技術から導き出せるだけでは不十分であると結論付けました。問題解決のためには熟練者を導く更なる動機付けと示唆が必要であり、本特許は独創的であると判断された。

[FR]

フランスの裁判所は、進歩性判断において EPO の課題－解決アプローチに従う傾向が強くなっていることが指摘されている。したがって、最も近い先行技術文献を、第2の先行技術文献と組み合わせることにより、発明に到達することができるかどうか判断されるが、2 つ文献を組み合わせるための当業者の動機づけに関しては、ケースごとに評価される。

Q8 (追加質問)

【GB】 特許権者は、英国の裁判所での侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる(特許法第 75 条(1), 63 条(3), (4))と認識しています。そこで、侵害訴訟においてクレームを訂正する再抗弁が認められた場合に、そのクレームの訂正は、(A)侵害訴訟の当事者にのみ効果があるか、(B)侵害訴訟の当事者以外の第三者にも効果があるか、どちらでしょうか？

【A 回答者】

- ・「(B)侵害訴訟の当事者以外の第三者にも効果がある」
- ・英国の裁判所での侵害訴訟又は特許取消手続において、特許権者はクレームの訂正を裁判所に申請することができる(英国特許法第 75 条)。その訂正が英国特許法の特許性の要件を満たしており訂正後のクレームで特許が維持されると、そのクレームの訂正は、すべての人、すなわち訴訟当事者及び訴訟当事者以外の第三者に対して有効となる。

【FR】 特許権者は、仏国の裁判所での侵害訴訟における被疑侵害者による無効の抗弁に対し、クレームを訂正する再抗弁をすることができる(知的財産法第 L613 条 25, L614 条 12) と認識しています。そこで、侵害訴訟においてクレームを訂正する再抗弁が認められた場合に、そのクレームの訂正は、(A)侵害訴訟の当事者にのみ効果があるか、(B)侵害訴訟の当事者以外の第三者にも効果があるか、どちらでしょうか？

【A 回答者】

- ・「(B)侵害訴訟の当事者以外の第三者にも効果がある」
- ・特許権者は、裁判所の判決の主文に従ったクレームの訂正をフランス産業財産権庁に対して申請することができる(フランス知的財産法第 L613 条 27, 第 L613 条 25, 第 L614 条 12)。フランス産業財産権庁が訂正を認めた場合、訂正後のクレームがフランス特許公報(Bulletins officiels de la propriété industrielle: BOPI)に公開され、そのクレームの訂正は、すべての人、すなわち訴訟当事者及び訴訟当事者以外の第三者に対して有効となる。

【DE】 裁判所での特許無効訴訟(特許法第 81 条(1))においてクレームの訂正(自己減縮: Selbstbeschränkung)が認められた場合に、そのクレームの訂正は、(A)無効訴訟の当事者にのみ効果があるか、(B)無効訴訟の当事者以外の第三者にも効果があるか、どちらでしょうか？

【A 回答者】

- ・「(B)侵害訴訟の当事者以外の第三者にも効果がある」
- ・特許権者は、独国の連邦特許裁判所(BPatG)での無効訴訟(第 81 条(1))において特許のクレームの訂正を申請することができる。裁判所が訂正を認めた場合、訂正後のクレームがドイツ特許商標庁により公開され、そのクレームの訂正は、すべての人、すなわち訴訟当事者及び訴訟当事者以外の第三者に対して有効となる。

以上

C. 中国

中国にある特許法律事務所 2 者からヒアリング調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

Q1 (特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

アンケート質問 Q1-1 について、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることが考えられるため、日本では、訂正請求 (訂正審判) の際にはライセンシーの承諾を必要とする規定(特許法第 127 条等)があります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- ・中国：無効宣告手続

① 「No(承諾不要)」と回答した理由及び根拠規定等 (条文、規則、ガイドライン、判例等) を教えてください。

[A 回答者]

- ・明文規定はない。

[B 回答者]

・特許法や規則を含む法律には関連規定がない。その主な理由は、実際にはめったに問題が生じないことであり、立法者の注意を引いていないからだと考えられる。

② 貴国において、特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の是非に関して、訴訟等において、又はなんらかの会議において議論があれば、その議論の概要を教えてください。また、特許権者がクレームを減縮訂正することによってライセンシーが不測の損害を被ることの懸念を考慮して、ライセンス契約を結ぶ実務はあるでしょうか？

[A 回答者]

・ライセンス契約で手当てするケースが多いと思う。例えば、実際のライセンス契約に「権利者がクレームを修正する際に、ライセンシーの同意を得る必要がある」とはっきり記載することが可能である。

・特許法第 47 条に関連規定がある (無効宣告された特許件は初めから存在しなかったものとみなされる。専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣言より前に人民法院が下し、既に執行された専利権侵害に係る判決、調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争に係る処理決定及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利譲渡契約に対しては、遡及力を有さない。但し、専利権者の悪意によって他者に損失を与えた場合は、賠償を行わなければならない。前項の規定に基づき、専利権侵害賠償金、専利使用料、専利権譲渡対価を返還しないことによって公平の原則に明らかに反している場合は、全額又は一部を返還しなければならない。)

- ・関連する判例を紹介する。

※浙江省高级人民法院 民事判决书 (2010)浙知终字第 110 号

元の広いクレーム 1, 2 は無効判断となり、狭いクレーム 3, 4 は特許維持され、元のクレーム 1, 2 は侵害していたが、クレーム 3, 4 は侵害していなかったケース。無効審判によって権利範囲が狭くなった場合、既に支払っていた頭金 35 万元は取り戻せないが、まだ払っていないその後のライセンス費用は支払う必要がないと判断された。

[B 回答者]

- ・そのような議論は聞いたことがない。

- ・ライセンス契約に関してはクライアントから相談を受けたことがある。
- ・独占的ライセンスのライセンシーは、通常は製品の市場シェアをより重視し、特許を権利行使する可能性がある。このため、クレームの補正／訂正について特許権者とのライセンス契約で明確な合意を行うことが多い。ケースバイケースで合意が難しいこともあるかもしれない。他者と争いが発生した場合は、独占的ライセンスのライセンシーと特許権者は協力して他者と戦うことになるであろう。
- ・一方、非独占的ライセンスを購入するライセンシーの主な目的は、特許権者による訴えを回避することであり、侵害で他者を訴えることではない。
- ・CNIPA は本題のライセンス契約に関しては気にしていないので、私達の実務は特許法ではなく契約法に基づいて行うことになる。

Q2 (クレームの訂正の認否と有効／無効の結論との関係について)

アンケート質問 Q1-3 について、日本では、特許の無効化手続において無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、訂正後のクレームが新規性や進歩性等の特許要件^{*462}を満たしていなくても訂正自体は認められ、訂正が認められた上で特許が無効の結論となることがあります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

- ・中国：無効宣告手続

貴国における上記の特許の無効化手続において、クレームを訂正して特許有効又は無効の結論となった後、それを不服として知財庁又は裁判所で特許の有効性を争う場合、訂正前か訂正後いずれのクレームを基に有効性を争うことになるのでしょうか？

[A 回答者]

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合：

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

- ・両方のケースとも、訂正後のクレームを基に有効性を争うことになる。日本と同様に、中国でも審判決文に訂正が認められるか否かが明記される（ただし、中国では元々クレームに記載があった内容でしか訂正が認められない点では日本と異なる。）。訂正後のクレームを基に有効性を争い、仮に訂正が認められるべきではなかったと判断されたら、訂正前のクレームに戻って有効性が争われることもあるであろう。

- ・なお、日本と同様に、「クレームの訂正の認否と有効／無効の結論とは関係ない」が、明文規定は存在しない。

[B 回答者]

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合：

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

- ・両方のケースとも、訂正後のクレームを基に有効性を争うことになる。審判決文には、訂正が認められるか否かが明記される。

⁴⁶² 日本特許法 126 条(7), 120 条の 5(9), 134 条の 2(9)で規定されている要件。

Q3 (中用権(Intervening Right)について)

アンケート質問 Q1-5 に関連して、お伺いします。

貴国の知財庁又は裁判所での無効化の争いにおいて、訂正前のクレームは広すぎて無効と判断され、クレームを減縮する訂正で特許が維持され、訂正後のクレームを第三者が侵害している場合に、訂正前に第三者が製造した物を、訂正後に継続して使用、販売等することや、訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、訂正後に継続することが認められることがあるでしょうか？また、これに関連する根拠規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）があれば教えてください。

[A 回答者]

・日本と同様であると認識している。上記の場合に中用権は発生しない。

[B 回答者]

・中国では、上記の場合に中用権は発生しない。

Q4 (引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について)
アンケート質問 Q2-1 に関連して、お伺いします。

「Yes(適切である)」と回答した重要判例や、他の重要判例として記載していただいたもので、実務への影響が大きい判例はどれでしょうか？ また、どのような技術分野で、実務へどのような影響があるのでしょうか？

[A 回答者]

・使用している有料 DB でキーワード検索したところ、機械系の判例 1 つと、化学系の判例 3 つが見つかった。化学系の判例 3 つは、アンケート回答に記載した化学系の判例よりも適切と思われる。

・アンケート回答に記載した機械系の判例：「最高人民法院 2012 年 05 月 03 日判決 (2012) 行提字第 7 号」では、対象発明と引用文献とを比べて、技術的な効果が違うので組み合わせられないと判断された。

・以下、化学系の判例 3 つ。

※中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2011) 行提字第 8 号

臨床薬剤を組み合わせた复方製剤の進歩性判断に係るもの。2 つの引用文献を組み合わせられないと判断された。

※中华人民共和国最高人民法院 行政裁定书 (2014) 知行字第 43 号

本願の構成要件が引用文献の構成要件と対応づけられるか否かの判断において、クレーム構成だけではなく、発明の機能・効果を含む発明全体を考慮すべきと判断された。本案例は、(2018)京行終 4339 号、(2016)京 73 行初 2406 号、(2016)京 73 行初 5863 号、(2017)京 73 行初 191 号、(2017)京行終 1309 号、(2017)京行終 1309 号などの判決に引用されており、重要と考えられる。

※中华人民共和国最高人民法院 行政判决书 (2018) 最高法行再 131 号

主引用発明の効果が明細書には 3 つ書いてあったが、審判段階では 1 つの効果のみに基づいて本件との対応付けが判断された。最高人民法院では、他の 2 つの効果も考慮し、総合的に判断すべきと判示された。

[B 回答者]

・「Yes(適切である)」と回答した判例と、アンケート回答に記載した 3 つの判例は、すべて最高裁判所/北京高等裁判所によって選ばれた各年の典型的な判例であり、拘束力はないが、一定のガイド効果がある。

・一般に、最高裁判所の事件は、高等裁判所の事件よりも影響が大きく、新しい事件は古い事件よりも影響力が大きい。これらの判例のキーポイント又はキャッチワードは比較的一般的であり、普遍的に適用でき、特定の領域に限定されるものではない。

Q5（無効宣告手続における特許権者のクレームの訂正について）

アンケート質問 Q3-4 について、2017 年改正特許審査指南の適用後においても、特許査定時のクレームに既に記載されている範囲内でしか訂正できない（明細書や図面に記載の技術特徴をクレームに補充するような訂正は認められない）ことについて、お伺いします。

訂正の制限の更なる緩和をした場合、どのような問題が生じることが予想されるでしょうか？ 訂正の実体要件「権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加不可」を規定している理由は何でしょうか？

[A 回答者]

・特許は登録後に公開され、第三者は登録後の特許公報を見て自社製品の侵害の有無を判断するので、登録後にクレーム範囲が変わると不利益が生じる。登録後に、クレームだけではなく、明細書全体を見て自社製品の侵害の有無を判断するのは難しいであろう。また、「権利付与時のクレームに記載のない技術的特徴の追加」を可能とすると、特許庁が先行技術を再度検索しなくてはならないという問題も生じるであろう。2019 年 11 月の最新の改正審査指南でも、この点について改正がなかったため、今後も改正される可能性は低いのではないかと思います。

[B 回答者]

・弁護士として、私達はそのような訂正の制限の更なる緩和を強く歓迎する。CNIPA は制度改正前に公衆の意見を聞く機会を設けており、私達は実際にこれまで何度も CNIPA にそれを勧めてきた。CNIPA がこれに同意しない主な理由は、明細書中の説明から技術的特徴をクレームに組み込む訂正を許可することが、公衆の合理的な期待に背くからだと考えている。しばらくは、CNIPA が更なる緩和をする可能性は低いと思われる。

・もし第三者が、登録クレームを分析した後、クレームが無効にされるべきであると確信できる状況において特許権者から訴えられた場合、特許の無効化手続を行うであろう。しかし、明細書中の説明から技術的特徴をクレームに組み込む訂正が許可されるようになれば、特許の無効化を期待することは非常に困難になるであろう。

中国の特許権者は、訂正の制限の更なる緩和を望んでいるが、立場が逆の第三者は望んでいない。

・1 件の特許で数十個のクレームを作成して対策している米国企業などもあり、他国のクライアントからは緩和の要望がある。中国企業は、費用面を考慮して 10 個以内のクレームを作成するケースが多く、現状の制度下では望ましい権利範囲にクレームを訂正するのが難しいケースもある。

Q6 (特許権のクレームの訂正の請求が可能な制度について)

アンケート質問 Q3-5 に関連して、お伺いします。

日本のユーザーから訂正審判制度の導入要望がありますが、中国国内又は外国から訂正審判制度の導入要望はあるでしょうか？

[A 回答者]

・知っている限りでは、中国国内からの要望はない。他国の訂正審判制度について知らない中国企業も多いのではないかと。訂正審判制度を導入しない理由は、上記 Q5 と同様の理由が当てはまると思う。

・訂正審判制度がないので、登録後に分割出願を活用している中国企業もある。ただし、2019 年の改正審査指南 (5.1.1(3)) により、分割出願の要件が厳しくなった。単一性の不備が存在しない分割出願を行う必要がある点に注意が必要である。

[B 回答者]

・これまでのところ、誤記の訂正は無効化手続によってのみ行うことができる。Q5 と同様で、中国の特許権者は、訂正審判制度の導入を望むであろうが、立場が逆の第三者は望まないであろう。他国のクライアントからの要望はある。

・将来的には、JPO の訂正審判や USPTO の COC(Certificates of Correction)のように、権利化後の訂正がもっと簡単にできるようになる可能性はあると考える。

Q7 (その他)

[A 回答者]

・アンケート回答 Q3-2(制度の使い勝手)に関して、明らかな誤りの訂正については判断が厳しい。明らかなタイプミスなどしか訂正が認められないという認識である。翻訳ミスについては、PCT ルートの場合は条約で認められている範囲で訂正可能であるが、パリルートの場合は翻訳ミスの訂正は認められない。

[B 回答者]

・アンケート回答 Q1-2(クレーム訂正の機会)に関して、無効宣告手続における口頭審理段階では、クレームを減縮するような訂正はできず、クレームの削除くらいしか認められない。

・アンケート回答 Q3-2(制度の使い勝手)に関して、特許登録前の段階では、審査官によってはクレームの追加が認められることもあるが、登録後のクレームの追加は非常に難しい。

・アンケート回答 Q1-6(制度改正等)に関して、2017 年 4 月施行の改正中国審査指南において、「請求項の併合」に関する規定が削除された。それまでは、独立請求項の補正がなされていない限り、独立請求項に従属する 2 つ以上の請求項の併合が認められていなかった。改正後は、そのような併合が認められるべきではないかと考えるが、実務上はほとんどのケースで認められない。従属請求項を減縮しても、独立請求項を減縮していないから認められないという論理であろう。

以上

D. 韓国

韓国にある特許法律事務所 1 者からヒアリング調査の回答を得た。その結果は、以下のとおりである。

Q1 (特許権利化後のクレームの訂正請求時のライセンシーの承諾の要否について)

貴国では、専用実施権者や通常実施権者等の特許権のライセンシーの承諾を得なければ、ライセンサーは特許権利化後のクレームの訂正を請求することはできない旨が特許法で規定されています。これに関連して、お伺いします。

<関連規定>

- ・訂正審判：特許法第 136 条(8)
- ・特許無効審判手続：特許法第 133 条の 2(4)で準用する第 136 条(8)
- ・特許取消申請手続：特許法第 132 条の 3(3)で準用する第 136 条(8)

①特許番号を特定せずに製品分野や技術分野を特定して包括クロスライセンス契約を結んでいるライセンサーが特許権利化後のクレームの訂正を請求する場合、対象の特許番号を特定するのが難しい場合もあるように思われますが、ライセンシーの承諾を得ずにクレームの訂正をすれば、訂正が認められた上で、その後、特許が無効になることはあるのでしょうか？ また、これに関して、訴訟等において、又はなんらかの会議において議論があれば、その議論の概要を教えてください。

[A 回答者]

・特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合は、訂正審判、特許無効審判、特許取消申請における方式審査要件として、クレームを訂正する場合にライセンシーの同意を得ることが求められる。ライセンシーの同意書を提出しない場合は、補正命令を受け、補正命令に応じなければ当該審判請求が無効となるか、又は請求書が却下される決定が下される。(審判便覧第 12 版、P.38, 42, 54-55 参照)

・ただし、特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合でも、そのライセンシーが無効審判を請求した場合は、ライセンシーの同意を得なくても訂正審判の請求や訂正請求をすることは可能である。(特許法第 136 条(8)後段)

・仮に、ライセンシーの同意書が欠落したまま訂正が確定した場合は、ライセンシーの同意書の欠落は無効理由には該当しないと考えられる。例えば、特許法第 137 条 (訂正の無効審判) 第 1 条に列挙されている訂正の無効理由には、特許法第 136 条(8)が含まれていない。

・なお、実際は、特許登録原簿に登録せずにライセンス契約が結ばれるケースも多い。その場合は、ライセンシーの承諾の要否はライセンス契約上の定めに基づき、ライセンシーの同意書を提出しなくても特許法上では不適法にはならない。

②多数のライセンシーがいる標準必須特許等について、ライセンサーがクレームの訂正を請求する場合、すべてのライセンシーの承諾を得るのは手続が煩雑になる場合もあるように思われますが、実務においてどのように多数のライセンシーの承諾を得ているのでしょうか？

[A 回答者]

・特許登録原簿に登録されたライセンシーがいる場合は、訂正審判、特許無効審判、特許取消申請においてクレームを訂正する場合にすべてのライセンシーの同意が必要である。

・特許登録原簿に登録せずにライセンス契約が結ばれるケースでは、ライセンシーの承諾の要否はライセンス契約上の定めに基づき、ライセンシーの同意書を提出しなくても特許法上では不適法にはならない。

Q2 (クレームの訂正の認否と有効/無効の結論との関係について)

アンケート質問 Q1-2 について、日本では、特許の無効化手続において無効化の請求がされているクレームの訂正を請求した場合、訂正後のクレームが新規性や進歩性等の特許要件⁴⁶³を満たしていなくても訂正自体は認められ、訂正が認められた上で特許が無効の結論となることがあります。これに関連して、お伺いします。

<質問対象の制度>

・韓国：特許無効審判手続、特許取消申請手続

貴国における上記の特許の無効化手続において、クレームを訂正して特許有効又は無効の結論となった後、それを不服として知財庁又は裁判所で特許の有効性を争う場合、訂正前か訂正後いずれのクレームを基に有効性を争うことになるのでしょうか？

[A 回答者]

クレームを訂正して特許有効の結論となった場合：

クレームを訂正して特許無効の結論となった場合：

・いずれの場合も訂正後のクレームを基に有効性を争うことになる。特許無効審判で訂正請求があった場合、審決確定時に訂正の認否も共に確定することになり、訂正の認否についても審決文に記載される。(大法院 2011.2.10 言渡 2010 フ 2698 判決など参照)
例えば、クレームの訂正が認められて特許有効の結論となった場合、審決取消訴訟が特許法院に係属中は、クレームの訂正も確定していない状態になるので、訂正の適法性について、及び訂正後又は訂正前の特許の有効性を争うことになる。(特許法院 2017.6.2 言渡 2016 ナ 1523 判決など参照)

・もし、侵害訴訟が共に進行中である場合は、一般的には、訂正請求があった審決が確定するまで侵害訴訟は中断される。しかし、裁判所は、訂正請求があった審決が確定する前に、訂正前の特許権に基づいて侵害訴訟に関する判断をするのは違法ではない。(ソウル高等法院 2014.5.29 言渡 2013 ナ 70790 判決、ソウル中央地方法院 2019.5.14. 2018 カ合 21690 決定など参照)

※ソウル中央地方法院 2019.5.14. 2018 カ合 21690 決定

「……………このように無効審判手続で特許権者に訂正請求を認める趣旨、訂正が有する遡及効、侵害訴訟で登録無効事由に基づいた権利濫用の抗弁が被告に許容されることとの公平性、侵害訴訟当事者の意思及び訴訟経済などの事情を考慮すると、侵害訴訟で被告が登録無効事由に基づいた権利濫用の抗弁をした場合、これに対応して原告は「訂正請求によって既存の特許発明に存在していた登録無効事由が解消された」及び「訂正請求後の特許発明によっても依然として特許侵害が成立する」という主張をすることができ、侵害法院も無効審判手続で訂正請求が適法であると受け入れられる可能性があるか、訂正請求によって被告が問題とした既存の無効事由が解消されたか、訂正請求後の特許発明によっても依然として特許侵害が成立するかを各々審理・判断できるとみるのが妥当であり……………」

⁴⁶³ 日本特許法 126 条(7)、120 条の 5(9)、134 条の 2(9)で規定されている要件。

Q3 (中用権(Intervening Right)について)

アンケート質問 Q1-4 に関連して、お伺いします。

貴国の知財庁又は裁判所での無効化の争いにおいて、訂正前のクレームは広すぎて無効と判断され、クレームを減縮する訂正で特許が維持され、訂正後のクレームを第三者が侵害している場合に、訂正前に第三者が製造した物を、訂正後に継続して使用、販売等することや、訂正前に第三者が既に実施（準備も含む）していた事業を、訂正後に継続することが認められることがあるでしょうか？また、これに関連する根拠規定等（条文、規則、ガイドライン、判例等）があれば教えてください。

[A 回答者]

・基本的には、クレームの訂正は遡及効があり、特許が無効であるという審決／判決が確定するまでは当該特許は有効とみなされるので（大法院 1962.11.1 言渡 62 ダ 404 判決など参照）、上記のケースは特許侵害に該当し、米国のような中用権は発生しない。

・アンケート回答に記載した事件：大法院 2005.10.14 判決 2005 ド 1262 は、記載不備によって訂正前のクレームの範囲を特定できなかった事案であり、訂正後のクレームの範囲を侵害対象特許発明とするのは第三者に不利な結果をもたらすので、訂正の遡及的効果が当然に及ぶと判断することはできないという判例である。訂正前のクレームの範囲を特定できる場合には、この考え方は当てはまらない。

Q4 (裁判所での特許の有効/無効の判断の効力について)

アンケート質問 Q2-2 について、裁判所（侵害訴訟）での特許の有効/無効の判断は、相対効（当事者効）*464としての効果が生じるとの回答をアンケート回答者から得ました。これに関連して、お伺いします。

裁判所（侵害訴訟）での特許の有効/無効の判断は、相対効（当事者効）としての効果が生じる根拠規定等（民事訴訟法や特許法の条文、規則、ガイドライン、判例等）を教えてください。

[A 回答者]

・民事訴訟法第 216 条(既判力の客観的範囲)

①確定判決は、主文に含まれたものに限って既判力を有する。

・民事訴訟法第 218 条(既判力の主観的範囲)

①確定判決は、当事者、弁論を終結した後の承継人（弁論などでした判決の場合には、判決を言い渡した後の承継人）又はそのために請求の目的物を所持した者に対して効力が及ぶ。

※参考判例：大法院 2010.1.19 言渡 2010 ダ 95390 号判決

「特許法は、特許が一定の事由に該当する場合に、別途で設けた特許無効審判手続により無効にすることができるように規定しているので、特許が一旦登録された以上は、たとえ進歩性がなく、無効事由が存在するとしても、このような審判によって無効にするという審決が確定しない限り、対世的に無効になるものではない。」

※参考情報：特許法第 163 条(一事不再理)

本法による審判の審決が確定したときには、その事件に対しては誰でも同一の事実及び同一の証拠によって、再度審判を請求することはできない。ただし、確定した審決が却下審決である場合には、この限りではない。

なお、侵害訴訟における特許の有効/無効の判断は、相対効としての効果が生じるが、無効審判などの審決取消訴訟における特許の有効/無効の判断は、対世効としての効果が生じる。

*464 相対効（当事者効）とは、判決の効力が、当事者にしか及ばないことである。

Q5 (引用発明の組み合わせの動機付けに関する規範となっている重要判例等について)
アンケート質問 Q2-4 に関連して、お伺いします。

「Yes(適切である)」と回答した重要判例や、他の重要判例として記載していただいたもので、実務への影響が大きい判例はどれでしょうか？ また、どのような技術分野で、実務へどのような影響があるのでしょうか？

[A 回答者]

・いずれも進歩性の判断に関する重要判例であり、特定の技術分野に限られるものではない。実務的に最も多く引用されており、審査基準でも引用されているのは「2005 フ 3284 判決(フォームファクタ事件)」である。
・これらの判例に反しないように、審判の判断がなされているであろうし、審査の判断もなされていると考える。なお、これらの判例の影響により、審査時の拒絶理由通知で進歩性の判断について詳しく記載されるようになったかどうかは、審査官によりバラつきがあると思われる。

Q6 (その他)

[A 回答者]

・アンケート回答 Q1-1(クレーム訂正の機会)に関して、特許無効審判手続において、審判が終結するまでは無制限に新たな証拠(無効資料)を提出することができるので、何回も新たな証拠が提出されることが多く、その場合にクレームを訂正することができる。また、記載不備などの新たな主張があった場合にも、クレームを訂正することができる。一方、特許取消手続では、クレーム訂正の機会は原則 1 回であり、実務上、2 回目以降の訂正が認められることはほとんどない。
・アンケート回答 Q2-1(クレーム訂正の再抗弁)の「特許侵害訴訟で特許の訂正を請求できるものではなく、特許審判院に別途の訂正審判請求をしなければなりません。この場合、法官の裁量ではありますが、通常訂正審判の審決時まで侵害訴訟が中止される場合があります。」との回答に関して、訂正審判は迅速に行われ、すぐに審決が出るので侵害訴訟が中止されることが多い。ただし、裁判所に技術調査官がいるので、侵害訴訟の中で訂正に関する判断がされることもある。技術調査官には、特許庁からの派遣職員や、博士や弁理士などの専門家がいる。
・アンケート回答 Q3-3,3-7(制度の使い勝手)に関して、誤訳の訂正は、審査段階であればできるが、登録後はできない。ただし、誤訳であっても、明細書全体からみて誤記とみなされれば、誤訳の訂正として認められる可能性はある。

Q7 (追加質問)

韓国特許法第 136 条(8)の規定「特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りではない。」について、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が特許取消申請手続を請求した場合も特許権のライセンシーの承諾は要求されないのでしょうか？

[A 回答者]

・特許取消申請手続での特許の訂正に関する規定である特許法第 132 条の 3 第 3 項で、特許法第 136 条第 8 項を準用している。すなわち、特許取消申請手続での訂正請求時にも実施権者などの同意が必要で、特許取消申請手続を請求した者が専用実施権者や通常実施権者などである場合には、訂正請求時に同意が不要なものと解釈される。これは特許の無効審判手続において訂正を請求する場合も同様である。取消申請又は無効審判を提起した相手方に訂正に対する同意を求めることはできないものであるので、当然のことと思われる。

Q8 (追加質問)

訂正審判、特許無効審判における口頭審理が実際にどの程度行われているか教えてください。

[A 回答者]

・審判便覧(第 12 版 P.518(第 4 章 訂正審判の審理 1.審理の方式))には「特許審判院の実務上、口頭審理は当事者対立構造の事件を対象としているので、訂正審判の場合、請求人が口頭審理を望むとき、技術説明会や面談などで代替するように誘導する。」と記載されている。

・無効審判/訂正審判に細分化された統計資料は公表されていないが、最近 3 年間の口頭審理統計は、2017 年の口頭審理件数は約 650 件(特許、実用新案、デザイン、商標のいずれもを含む)、2018 年約 530 件及び 2019 年約 500 件である。なお、2019 年度の特許審判院の発表によると、2018 年度口頭審理開催率が 27%程度に過ぎず、今後口頭審理の割合を高めるとしている。

以上