

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

「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」報告書

平成 28 年 11 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

4. 3 韓国におけるヒアリング調査結果の詳細

4. 3. 1 証拠の取扱いについて

(1) 請求の理由及び証拠の変更又は追加について

韓国では、審判請求書の理由及び証拠については、審決まで制限なく変更又は追加をすることができる。この点において中国や日本と大きく異なる制度となっているが、このような制度としている理由及び問題は生じないのかについて質問を行った。

ア 現行制度を採った理由及びその長所について

韓国では、証拠等の追加に関し、無制限説の立場をとり、審決までは制限なく請求の理由の要旨変更及び証拠の追加等を行うことができる。その理由としては、韓国では、一次的解決を目指しており、証拠等の提出を自由とすることで、その特許に関するすべての証拠を出し、議論を尽くすことができるという効果を期待する。これにより、対象となる特許についての審判を繰り返す必要が無いため、全体として訴訟経済に資することができる。このような回答が多数を占めた。また、その他の肯定的な意見としては、実際には審理の遅延や審判の長期化は生じていないという意見や複数の審判に対応する方が権利者にとって酷であるというものがあつた。

(訴訟経済全体を考えると一次的解決を図る方がよい)

- ・韓国では、いつでも証拠の提出が可能である。審決取消訴訟でも同じ。いわゆる無制限説の立場に立ち、特許権者にとっては、証拠の提出の度に訂正の機会が与えられるものの、その対応も負担であり、請求人に有利なものであると考える。しかし、全体としての訴訟経済を考えると、審判を繰り返すことがなくなるため、問題とは思わない。
- ・時間は多少かかるが、一度の審判で終わらせることができる方が、何度も審判を請求されるよりもよいと思う。長期化よりは一次的解決のほうが、メリットがあるのではないか。証拠を一度に出して終わらせた方がよい。
- ・韓国では、証拠の提出に制限はなく、審決取消訴訟でも提出することができる（無制限説）。審判では提出されなかったものでも、審決取消訴訟ではじめて取り上げることができる。特許法院でも無制限で提出が可能である。審判において、新たな証拠が提出されたとしても、提出により訂正の機会が与えられるため、権利者側に特に不利というわけではないと考える。複数の審判又は審決取消訴訟に対応しなければならないという負担の方が大きいと考える。
- ・韓国では無効審判の証拠資料を審理終決前まで提出することができるが、これに係る長所・短所は、請求人と被請求人で互いに異なると思われる。

侵害等により民・刑事問題が発生した場合、とりあえず無効審判を請求した後、証拠資料は審判を進めながら補完していく場合が多い。また請求人と被請求人が攻防しながらそれに適した証拠資料を継続して探す場合もあり、有力な資料が遅くに見つかることもある。

しかし、有力な証拠を確保しているのに、これを故意に最後に提出しようとする者は多くないと思われる。有力な資料を見つければ、早く提出して審理が速やかに終決することを期待するものと思われる。

最後に提出して、相手方が答弁の機会を逃すまぐれの幸運を願う当事者もあり得ると思われるが、審理終結予定通知を受けて最終意見を提出した後、審理終結通知前までは答弁の機会があり、ここでの攻防が激しければ、特許審判院では審理終決通知を遅らせている。

韓国の場合、上記のような理由から審判が長期化する短所はあるが、時間よりは、請求人に無効とすることができるすべての証拠資料を審判中に提出させ、特許審判院では無効可否を一度に判断するのがより効率的であるとみることがもできる。そうでなければ、新しい証拠資料によって無効審判を数回行う場合が発生するようになり、権利の安定化にも問題があると思われる。

(審判の遅延は生じていない／長期化にはつながらない)

- 証拠はいつでも提出が可能であり、これは第一審となる審判院と第2審の裁判所の両方とも同じである。審判院では6か月から1年で終わることが多く、裁判所は6～7か月で終わることが多い。上記の期間からみても、審判の長期化や遅延といったことは生じていない。これは侵害訴訟に伴う無効審判でも同じである。
- 統計的に、審判中の新しい証拠の提出により、その事件が不必要に長引いていることはない。日本と比較すると、2015年のデータから、韓国特許法院では、審決まで平均して5.9か月であるのに対し、日本の高等裁判所では審決まで8.7か月を要している。
- また、証拠の後出しにより審判が長期化することは韓国ではあまり考えられない。有力な証拠をなぜあえて後出しする必要があるのかわからない。証拠はすべて公平に検討されるし、無効審判の期間も半年から1年以内で終了することが多い。無効審判で後出しをするのであれば、審決取消訴訟において提出すればよい。侵害訴訟を伴う無効審判であっても問題は無い。侵害訴訟においても裁判中に判断されるため、審判自体には影響がない。
- 審判の期間は6か月であり、訴訟での審理期間は9か月程度である。遅延は生じていないと考える。

(特に問題はない)

- 証拠の提出については、KIPOが問題視しているが、裁判所の判事は特に問題が無いと考えている。新しい証拠により判断が覆された割合は、13.6%ほどしかない。

- ・証拠の提出を制限するか否かは、無効審判の長期化の議論とは別であると考え。証拠の無制限説が長期化につながるとは限らない。例えば、複数の理由（理由 ABC）により無効審判を請求した場合、さらに複数の証拠が提出されるが、例えば、理由 A で無効となり審決取消訴訟が提起されたとする。日本の場合は審決の妥当性が審理範囲であるので、理由 A に基づく無効審決が取り消された場合、理由 BC についてさらに繰り返し審理が無効審判で続行することにもなる。一方、韓国では、たとえ理由 A のみで無効審決となり、審決取消訴訟が提起された場合でも、理由 ABC すべてについて、新しい証拠も加えて検討する。このように考えると、審判と訴訟を繰り返すよりは、韓国のやり方のほうがその案件全体についての審理期間は短くなるだろう。また、同じ特許を対象として無効審判 D の後に異なる証拠で無効審判 E が請求されて 2 つの無効審判が並走する場合でも（併合されないとする）、両方又は一方の審判で訂正請求などがあると、その分長期化せざるを得ない。無効審判 D の審理中に無効審判 E の証拠を提出することができれば、一つの審判内で検討及び訂正できるため、一つの特許登録についての審理期間は全体として短くなる。十分な手続保障及び審理期間を確保できれば、証拠の提出を制限する必要は無いと考える。
- ・大事な証拠を後から提出することにより不利益を被ることはほとんどない。
- ・韓国では、審判請求時にすべての証拠を提出することは必須ではない。例え証拠の提出を後で行ったとしても、また、故意に提出を遅らせたとしても、特許権者側に訂正の機会が与えられるため、権利者側に特に不利というわけではないと考える。また、故意に証拠の提出を遅らせるということも通常しない。故意に遅らせてもペナルティもない。審判とは全く違う理由や証拠で審決取消訴訟が行われることはよくある。長期化しても損害はあまりないと考える。

イ 証拠の提出に関する否定的な意見

一方で、証拠の提出を無制限とすることについて、審判の長期化への懸念や公平性の観点から、否定的な立場をとる意見もあった。

(審判が長期化する可能性も考慮すべき)

- ・審決までは証拠の提出をすることができる。訂正は答弁書提出期間内に請求が可能であるが、確かに長期化にはつながると考える。
- ・権利者にとって最も問題となるのが、権利行使に関するものである。無効審判中は、請求人にとっては取引先に対し登録は無効であることを主張して、対象となる発明の実施を継続することもできるが、権利者側は、無効審判の間は権利行使することができない。新しい証拠を提出して審判が長期化するとその分権利者にとって不利益が生じることになる。

例えば、最初証拠 A に基づいて進歩性なしとして審判が請求されたところ、権利者は、X という有利な効果があり進歩性を有すると答弁書で主張した。その後、請求人は新しい証拠 P により進歩性がないと主張し、これに対し権利者は Y という効果を答弁書で主張した。このように、一貫性がない、説得力のないような主張が続けられることもあり、権利者にとっては酷な状態となっている。しかし KIPO は、現在の運用が紛争の早期解決に望ましいと考えており、改正の動きはない。

- ・ 審判官が早期に終結させたいと考えた場合、なるべく早く口頭審理を行い、その後すぐに審理終結通知を出す傾向にある。その後に証拠が提出されても認められない。なお、差止訴訟を伴うため迅速審判の対象となっているものでも新しい証拠の提出や訂正などにより 1~1.5 年ほどかかったものもあり、証拠の提出は制限すべきという声も一部ある。

(公平性を欠く場合がある)

- ・ 特許権者に過度に不利な制度は改めたほうがよいと考える。例えば、終了間際に出された証拠は審理に十分な時間もなく、権利者側に不利である。

ウ 証拠の追加に関するその他の意見

その他の意見としては、証拠等の追加について、中国や日本の制度と、韓国の制度とではそもそも目的とする考え方が異なり、比較の対象とはならないという意見や、KIPO と特許法院とで考え方が異なっており意見が分かれているといった回答があった。

(どちらともいえない)

- ・ 中国や日本における証拠の提出についての考え方は、韓国とはその基礎とするものが異なる。中国や日本では一つの無効審判（専利宣告請求）の審理期間（効率）だけを考えているのに対し、韓国では、一つの特許登録についての無効審判の全体の審理期間を考えている。このため、どちらがよいかといった価値判断の対象にはできない。

(KIPO と特許法院とで考え方が異なる)

- ・ 確かに、特許無効審判における証拠の提出は特許法院での審決取消訴訟の終結まで可能である。現行のシステムに対する考え方としては、以下のようなものがある。
 - (1) 証拠の提出は時期を制限するべきであるとする意見：KIPO がこの立場を取っており、無効理由の証拠は KIPT¹の手続に入る前に提出されるべきであると主張している。その理由としては、制限無く提出されると、(i)審理の遅延が生じ、(ii)

¹ Korean Intellectual Property Tribunal：特許審判院。なお現在は、IPTAB (the Intellectual Property Trial and Appeal Board) が正式の略称となっている。

特許法院で新しい証拠が提出された場合、KIPT がその証拠を検討する機会が奪われることになるためである。

(2) 証拠の提出を制限するべきではないとする意見：特許法院がこの立場を取っている。当事者は審判終了までいかなる新しい証拠を自由に提出できるとする。特許裁判所は、現行のシステムは、実際に早期解決に資するものであり、特許法院の判断は、新しい証拠を扱う専門分野に十分に精通している。また、特許審判院の手続は、新しい証拠を検討することで遅延は生じていない。

- ・ 審決まで証拠の提出が可能。無制限に提出ができるため、提出の度に訂正の機会があることもあり、審判が長期化し、審理範囲も無制限であることにより権利者側に酷であるという意見はある。特許庁の意見としては、審判院で証拠を提出した後は、特許法院における審決取消訴訟では新たな証拠の提出は原則停止とし、例外的に許容するというものがある。また、特許法院の段階で訂正審判の請求を制限することも提案されている。特許法院としてはこれに反対の立場であり、無制限説を維持する立場である。

エ 証拠を提出するタイミングによる心証への影響について

証拠の提出については、戦略的に行われる可能性もあり、証拠を提出するタイミングによっては審判官の心証に影響を与えないのか、例えば、証拠をあえて遅く出すようなことは問題が無いのかについて追加質問を行った。このような場合、状況によっては審判官の心証に悪い影響を与える場合があるといった意見があった。

(故意による証拠の後出しは不利となる可能性がある)

- ・ 証拠の提出は後から自由にできるが、提出が後になるほど審判官に対する心証が悪くなる傾向にある。通常、迅速審判の対象となっている案件については、請求から4か月くらいで審理に着手されるが、対象となっていない審判は着手までに10～12か月かかる。その着手されるまでの期間であれば証拠の追加や理由の変更をしても心証に影響を与えることはないが、審理に着手後の追加はそれまでの審理が無駄になるため、いい影響を与えない。また、審理がなされ、審決をするのに熟した後に証拠の追加をしても、それを検討するということはあまりされない。このため、証拠などは、特別な事情が無ければ早めに出して、審判官に十分に検討の時間を与えるようにした方がよい。
- ・ 証拠を提出するタイミングで審判官の心証に影響を与えることはある。後から出す場合、重要な証拠なら心証が変わることもあり得るが、あまりいい証拠ではなく（例えば、同じような証拠など）、審理の引き延ばしや時間稼ぎの意図が見て取れるようなものなどは印象がよくない。

- ・証拠の提出が自由にできるといっても、タイミングなどにより審判官の心証が悪くなることも考慮しなければならない。審判官は長期化することは好まないため、一度出した請求の理由とは全く異なる理由に変更をすると、故意に長期化を図るなど何らかの悪意があるのではないかという疑いを持ったりするため、なるべく大きな変更をしないほうが審判官への心証がよい。特に口頭審理後の変更は望ましくない。請求の理由の変更は、審理着手後に行われるとそれまでの審理が無駄になるため、審判官はそれを好まない。なお、変更は、総合準備意見書で行う。

(検討を始めるころに証拠を提出する)

- ・証拠を提出するタイミングによっては審判官の心証に与える影響が大きくなる。経験では口頭審理の前後に提出するのがよいタイミングだと考える。口頭審理の前に出してもあまり真剣に検討をしていない印象がある。

(影響はない)

- ・証拠の提出が無制限にできると言っても、大体同じような議論が続くことが多い。証拠提出のタイミングで大きな影響があるということはあまりない。

オ その他の審決取消訴訟、制度に関する回答

その他の回答としては、審決取消訴訟に言及したもの、制度や運用に言及した回答があった。

(審決取消訴訟に関して)

- ・第2審(裁判所)で新たに証拠等が提出できるというのは、権利者側にとっては不利であると考えられる。審理期間が短いため、第1審で検討していない証拠については検討する時間も少なくなってしまうからである。
- ・裁判所では、このような体制を問題にしている訳でもないため、現行の状態が変更となる可能性は低いだろう。
- ・特許法院では、審判はあくまでも行政手続であり、特許法院における審理が第一審であると考えているため、審決取消訴訟の段階で新たに証拠を収集するのは当然であると考えている。また特許法院には審判官も一部参加しているため、問題は生じない。
- ・審決取消訴訟では、一般的な訴訟と同様に後れて提出されたものを却下することはできる。証拠の採用に関しては、裁量の範囲でもあるが、当事者が必要と考えることについて厳しく拒んだり、却下したりすることはない。
- ・近年、特に今年目標として、審決取消訴訟において新たな証拠の提出を認めないとする動きがある。審決取消訴訟の範囲を日本と同様に審決の妥当性のみにしよう

という動きである。ただこれはこれまでのスタンスを大きく変更するものであるので、難しいと考える。

(制度について)

- ・ 証拠は、無効審判の請求から審理終結予定通知書が送付されるまで追加することができる。審理終結予定通知書とは、日本でいう審理終結通知のようなものであり、審理が尽くされ、審決をするのに熟したと審判官が考えたときに出される通知書である。
- ・ 特許法院でも審判でも扱いは同じく、証拠を追加して提出することは可能である。審理期間の短縮化のため、集中審理がなされ、2, 3回の期日で終わる。
- ・ 韓国特許庁で今年の課題としているのは、制度を日本に近づけることだと聞いている。一方で、無効審判制度と審決取消訴訟ができた18年前から議論されているのが無効審判の審決取消訴訟における審理範囲である。現在の制度では、無効審判はあくまでも行政上の審判であり、審決取消訴訟を第1審として考えるという立場から、審決取消訴訟でも証拠の提出は無制限であり、むしろ当事者は審決取消訴訟において本格的に争う傾向にある。これは、審決取消訴訟の審理範囲を審決の範囲としている日本とは逆の制度となっている。
- ・ 審判は裁判ではない。無効審判の目的は、両当事者の主張の適否というよりは、対象となる特許が無効であるか否かを判断するものであり、審決取消訴訟においても無効審判の判断が正しいか否かを判断するのが目的ではない。審決取消訴訟において新しい証拠の提出が可能であるならば、目的を同じとする無効審判でも証拠の提出を可能とするのが妥当であるとされている。ただ、あまりに長期にわたる可能性も否定できない。そのような場合は、口頭審理で証拠を採用しないということもある。
- ・ 審理終結予告の通知後も証拠の提出が可能である。通常はその後1か月程度で審決となるが、証拠などが提出されると6か月かかることもある。
- ・ 特許法院（審決取消訴訟）でも新しい証拠を提出できるため、訴訟の段階を本来の第一審として考え、審判の段階ではなく、あえて特許法院で証拠を提出することもある。
- ・ 特許無効審判と並行して権利範囲確認審判が請求されることもある。この場合、同じ合議体が審理を行い、請求人側としては、そのどちらかで勝てればよいと考えている。

(2) 請求の理由や証拠を変更・追加しないで欲しいという意見について

国内アンケート（第5章5.2参照）において、請求の理由や証拠の変更・追加が自由にできる点について、ある程度の制限を設けるべきとの意見が多くなされていた。この点について、意見を求める質問を行った。

ア 現行制度に肯定的な意見

請求人にとって負担である面があることには一定の理解を示しながらも、一回的解決という利点が多いこと、特許法院とのバランスを考慮すべきといった回答があった。

(被請求人にとって負担であることは理解する)

- ・ 現在のように証拠の提出が無制限であることは、請求人側に有利な状態であると思う。過去には韓国企業が侵害訴訟の被告側に立つことが多く、無効審判の請求人の立場に立つことも多かった。しかし最近では韓国企業が侵害訴訟の請求人(=無効審判の被請求人)となることも多くなってきており、無効審判における請求人有利な状況をどうにかして欲しいという要望が出始めている。
- ・ 現在、弊所でも日本のクライアントの代理をしており、まさしく同じようなことを言われている。過去に担当した事案でも、審決取消訴訟の技術説明会で新しい証拠を提出されたこともある。

(負担は理解するが、一回的解決を図る方がよい)

- ・ 新しい証拠を提出することができず、又は既にある証拠と請求の理由の後に追加された新しい請求の理由が提出された場合、別の無効審判を請求するという不都合が生じる。議論が一度の審判で解決できないのは問題である。
- ・ 審判が長期間となるよりも、複数の審判が請求されることの方が問題だと考えている。韓国では、一回的解決を図ることが重視されており、証拠の提出等に関し、反対の意見は聞いたことがない。
- ・ 韓国では、最初にすべての証拠を提出するということはほとんどない。後から追加できる方がメリットがある。ある程度の制限は必要かもしれないが、一つの審判が多少長期化しても、1回の審判で審理が尽くされ、すべて解消するほうがよい。
- ・ 証拠の追加ができないことにより複数の審判に対応する方が、負担が大きいのではないか。証拠の追加は心理的には負担が大きいかもしれないが、結局のところ一つの審判に対応するだけで済むので負担は少ないと考える。
- ・ 完全な解決のためには、証拠の後出しは認めた方がよい。審理の時間や手続の機会が十分に保障されていればよい。
- ・ 無効審判とは、無効になるものは無効になるのが当然であるので、審判中に請求人がすべての証拠資料を提出するようにし、これを審理して無効可否を審決するのがむしろ権利安定にはよいものと思料する。

(請求人・被請求人の立場によって変わる)

- ・ 請求人側と被請求人側とで異なると考える。請求人側では、証拠や請求の理由については変更できるほうがよい。有力な証拠を請求後に見つけても提出することがで

きるからである。逆に被請求人の立場では最初に提出したもので範囲が固定されるのがベストだと考える。

- そのような声があることはよく聞く。権利者の立場からすれば、弁駁書の提出時に新しい証拠の提出があっても認めないことが望ましい。請求人からすれば、証拠の提出ができないことで、新たな証拠が見つかった場合、別の審判を請求するよりは一つの審判で一括して争う方が紛争の早期解決に望ましいだろう。
- 権利者側からみると、証拠の提出や請求の理由等がいったん提出されたらその範囲が変わらなければよいが、無効審判の請求人側からみると、継続的に新しい証拠資料が見つければ継続して提出できるのを願う、相反した見解と思われる。

(特許法院とのバランスを取るべき)

- 特許法院が無制限主義をとっている以上、審判段階で証拠の提出を制限したとしたらバランスが悪い。当事者にとって不利になることも考えられる。
- 特許法院で新しい証拠が出されたとしても、その段階で出すべき有力な証拠であるとは限らない。
- 特許法院で新しい証拠が提出されたとしても、訂正審判が請求されなければ6か月以内に終了する。特許法院では証拠の提出を制限するというよりは、訂正審判の方が不要であると考えている。

(無制限といってもある程度の制限はある)

- 請求の趣旨の変更はできない。
- 証拠の提出や理由の変更にはある程度の制限があり、事実関係に係るものに限られ、何にでも変えられる訳ではない。
- 請求の趣旨については要旨変更ができない。理由(=証拠)は変更可能であり、証拠の追加も可能。日本では、複数の審判が並行して行われることもあるが、韓国では、重複審判をすることができない。
- 請求の理由を変更するのは可能だが、対象とするクレームを変更することはできない。

イ 証拠の提出はある程度は制限すべき、その他

少数ではあるが、証拠等の提出はある程度制限すべきであるという意見もあった。その他、韓国では全体としての経済的利益を重視する、無効率への言及などの回答があった。

(証拠等の提出はある程度制限してもよい)

- ・ 審判段階では新たな証拠の提出は許容するのがよいが、審決取消訴訟の段階ではある程度制限されるべきであると考ええる。
- ・ 最近特許庁長官が興味を持っているようだ。裁判では、新たな証拠の提出ができないという判断がなされたものが出てきている。
- ・ 新しい証拠の提出を制限することは考えてもよいと思う。そうすれば、請求人側は請求前に慎重に調査を行い、また、証拠も吟味するようになると考えられるからである。すべてを制限するのではなく、例えば、審理の長期化を目的とするようなものを制限するなど、何を制限するかは議論が必要である。

(その他)

- ・ 日本は当事者の予測可能性や手続保障を重視しているように考えるが、韓国では訴訟経済、特に全体としての経済的利益を考慮している（公共の利益を重視）。
- ・ 元々、訴状の提出時における請求原因や理由の記載について、厳しく取り扱っていない。
- ・ 現在、KIPO が問題としているのが無効率の高さである。大体 65%位が無効となっている。このような状態は、KIPO の審査での判断に誤りがあるということにもなるので、無効率を下げることを目標にしている。
- ・ 集中審理を行っており、弁論期日に争点整理を行い、次に請求の基礎原因やその裏付けとなる証拠（例えば、引用発明など）を検討する。もし、このときに不備などがある場合は、2 回目の口頭審理の期日で補足説明を行う。

4. 3. 2 日本の制度（「審決の予告」）との対比について

日本では、平成 23 年特許改正の際に「審決の予告」制度が導入された。この制度は、審決取消訴訟の提起後における訂正審判を廃止する代わりに、無効審判において、審決の前に審決予告を行うことで、特許権者側に訂正の機会を与えるものである。この制度は韓国にはない制度であるが、この制度についての意見を求めた。

(1) 肯定的な意見

韓国では「審決の予告」制度はないが、審決前に審判官の心証が開示され、訂正の機会が与えられるのは、権利者にとってはよい制度であるという一定の評価をする意見があった。

平成 28 年 11 月

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

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報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>