

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

(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。

**(権利者にとってはよい制度である)**

- 韓国では審決の予告といった制度はない。これに関する議論はあるが検討中である。特許権者の権利保護にはよいと思う。
- 審決の予告制度は韓国にはない。韓国では答弁書の提出期間や新しい証拠が提出された場合に訂正を行うことができる。審判官の考えが提示された後に訂正ができるのは権利者側にとってよいと思う。もし訂正要件を満たさなかった場合は、訂正不認定通知書が通知される。
- 韓国では、訂正は、答弁書提出期間、職権で新しい証拠が提出されたときの意見書提出期間に可能となる。権利者側に不利なときは訂正できないと負けてしまうため、最終段階で訂正の機会が与えられるのはよいと思う。「審決の予告」制度は検討中であるが、特許法院が反対していると聞いている。
- 韓国には現在「審決の予告」制度はない。日本の制度は非常に望ましいと思う。特許庁が特許を錯誤により付与し、これを再び無効にするということは権利者には非常に酷であると思われる。したがって、請求の範囲等の訂正によって権利が付与されるものであるならば、そういう訂正機会を十分に与えることが妥当だと考える。新たな証拠がぎりぎりのタイミングで提出され、訂正をするために審決取消訴訟をするというのも権利者側に酷であると考え。たとえ審判が長期化したとしても、きちんと訂正で対応し、審理を尽くすようにした方がよい。

**(韓国でも導入に関する議論はある)**

- 現在韓国でも導入しようという議論がある。ここ最近では、プロパテントへと韓国特許庁の方針が変わりつつある、無効率を下げるようとしている動きがある。昨年のデータでは、従来の無効率が約 70%程度であったのが、45%へと低下した。
- 2015年に国家知識財産委員会で無効審決予告制も導入について論議があったし、特許法を改正して(第166条の2新設)無効審決予告制も導入を推進しているが、まだ立法されていない。

**(2) 否定的な意見**

現在韓国では証拠等が新しく提出されると訂正の機会が与えられる。韓国では証拠の提出は無制限であるため、訂正の期間も比較的多い。このため、韓国で「審決の予告」制度が導入されたとしても実効性に疑問がある、また、過度に権利者に偏った利益を与えるのは公平性の点で問題があるのではないかという回答があった。

**(韓国では実効性に疑問がある)**

- KIPOはそのような制度を導入しようとしていたが、多くの反対により、審決の予告制度は韓国に導入されなかった。特許を無効にする決定がなされようとする際に請求項を訂正する機会を当事者に与えるというのは、実際のところ、その特許が無

効となるのを防ぐという一方に偏った利益を与えることにもなる。このような制度は特許権者による権利の乱用への道を開くものである。

- ・以前の法改正案ではこの審決の予告が含まれていたが、今はなくなっている。無制限説の立場をとる限り、証拠の追加が自由である以上、この制度は機能しないと考える。また、いつでも審決取消訴訟で訂正審判を請求することが可能であるため、特許が無効となる審決が出た場合であっても、審決取消訴訟で訂正を行えばよい。日本は審決取消訴訟で訂正審判を請求することができなくなったことにより審決の予告が導入されたと聞いている。審決取消訴訟で訂正ができる以上、審決の予告という制度は不要であると考ええる。
- ・韓国では予告の制度は不要と考える。無効審判の終了間際に訂正の機会を与えなくても、審決取消訴訟で行えば済むことなので、無効審判では速やかに結論を出せばよい。審決取消訴訟の審理範囲等に変更がなければ、審決の予告で訂正をしてもあまり意味が無い。
- ・韓国では、「審決の予告」制度はない。実務上、訂正の機会は答弁書提出期間のみであるので、もし新しい証拠の提出などがなければ実質的に1回しか機会がない。このため、訂正は慎重に検討した上で行われるため、日本のような制度はメリットがないと考える。なお、訂正が認められない場合、訂正不認定通知書が送達され、訂正前の状態に戻す補正と意見書の提出のみが認められているにすぎない。このため、訂正は慎重に行われる。

#### (公平性に配慮すべき)

- ・「審決の予告」という制度は、権利者側に有利すぎるのではないか。審理中に心証開示するのは疑問である。
- ・特許庁は、権利者のためにあるのではなく、一般国民のために存在するものであるため、どちらか一方に過度に偏ることは妥当ではない。

### (3) その他の回答

審判官は審決前に心証を開示することはないこと、その他制度に関する回答があった。

#### (審判官による審決前の心証開示について)

- ・審判係属中に審判官の心証が開示されることはない。
- ・裁判では、判決まで裁判官の心証を明らかにしないし、審判でも、審判官は審判係属中にその心証を明らかにすることはないが、口頭審理における当事者への質問などで押し測ることはできる。

#### (制度)

- ・ドイツにはそのような制度があると聞いているが、韓国にはない。訂正は第1審(訂正請求)及び第2審(訂正審判)のどちらでも可能である。訂正ができるのは、答弁書や審判官の指摘に応じた意見書の提出期間である。
- ・複雑な事案などで、無効審判が最高裁で争われていた場合でも、その途中で訂正審判が請求され、その訂正が認められることもある。
- ・審理をするに熟した場合、審理終結通知が送達されるがそれまでは証拠の提出が可能である。
- ・口頭審理を行うことは義務ではないが、最近ではほぼ100%行われている。
- ・審理終結予告通知書が出されるが、これはいつ審判が終了するかの予告であり、日本の制度とは異なる。このとき追加で資料を提出したり、技術説明会などを設けたりしている。
- ・審決取消訴訟の途中で訂正をすることが可能である。訂正は審判時に行われるとは限らず、記載不備が指摘されるたびに訂正を行うことになり、その結果がでるまで待つか否かは裁量である。

#### 4. 3. 3 口頭審理について(期日・場所の決定、争点整理など)

口頭審理の運用に関し、期日や場所の指定、及び口頭審理前の争点整理手続に関し、質問を行った。

##### (1) 場所の決定について

口頭審理の場所は、基本的には特許審判院のあるテジョンとなる。なお、ソウルにあるブランチにも審判廷が設けられており、要件を満たせば、テレビ会議システムを利用してソウルとテジョンとをつなげて口頭審理を行うことも可能である。ただ、特許をはじめとする複雑な案件では、テジョンの審判廷で口頭審理を行うことが多いという回答で一致していた。

#### (基本的にはテジョンで口頭審理が行われ、要件を満たせばソウルでも可能)

- ・審判の口頭審理は原則テジョンで行われる。要件を満たせばソウルの審判廷で行うことも可能である。第2審もテジョンである。テジョンにある特許法院の専属管轄となるので、テジョン以外は選択できない。
- ・基本はテジョンにあるKIPOの審判廷で行われる。ソウルにブランチもあるが、審判官が行く必要があるため、あまり行われない。なお、ソウルブランチでは、テレ

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/>