

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

(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

ビデオ会議も可能であるが、簡単な事案のみであり、複雑なものはやはりテジョンで直接審判官に訴えたほうがよい。これ以外にも、めったに行われることはないが、特別な理由があれば当事者による申出により、別の場所で行われることもある。以前、ソウル駅近くの大きな会議室で口頭審理がされたこともある。

- ・ソウル事務所にも審判廷があり、**KIPO** 以外でも口頭審理を行うことができるという規定はある。ソウル事務所で行う場合は合議体が出張して口頭審理を行う。

- ・また、出席者の身体が不自由で移動が困難などのような場合、これを疎明することで、ソウルの審判廷での口頭審理又はインターネットを通じた口頭審理を行うようにすることも可能である。

- ・インターネットを利用した遠隔口頭審理は商標分野で利用されることが多い。また、まれに合議体が出張して口頭審理を行うこともあるが、例外的である。特許は直接のやりとりを重視するため、テジョンで口頭審理が行われることが多い。

- ・遠隔映像口頭審理も選択可能であり、ソウルとテジョンを結んで口頭審理を行うことができる。この場合、郵便やオンラインで申請が可能であり、最近多くみられるようになってきた。例えば、審判 10 件中、2, 3 件がビデオによるものであり、そのうちの 1 件は特許である。ビデオ審理は商標や意匠の案件に多い。2014 年 4 月から意匠・商標で可能となり、特許は 2015 年 2 月から可能となった。

- ・口頭審理の実施場所は、当事者による申請又は職権で決定される。2008 年から当事者に障がい者や老人が含まれる場合、一方当事者が 10 人以上出席する場合、証拠が大量にあり移動が困難な場合などの要件がある。

- ・当事者に外国人がいる場合は、審判庁の事前の許可があれば、通訳なども出席することができる（ただし傍聴席）。

口頭審理は、原則として、特許審判院のテジョンオフィスかソウルオフィスで行われる。実際には、口頭審理はほぼテジョンで行われている。口頭審理を行う場所は、合議体が決定する。ただし、特許審判院はテジョンとソウルオフィス間のビデオ会議システムを有しており、当事者から請求があったときは、ビデオ会議を通じて **KIPT** のソウルオフィスで口頭証拠を提供することができる。実際には、このシステムは頻繁には利用されていない。

- ・テジョンにある **KIPO** のオフィスで行うことが原則である。ただ、ソウル事務所という **KIPO** のブランチがあり、そこで **TV** 会議の方式で行うこともできる。当事者が請求し、かつ①一方の当事者が 10 名以上いる場合、②迅速審判の対象となっている（例えば、侵害訴訟に関連して行われている無効審判であるなど）といった要件に合致すればソウル事務所でも口頭審理を行うことも可能である。

- ・特許審判院はテジョンにあるため、基本的にはテジョンで口頭審理が行われる。ソウル事務所で行われることもあり、この場合は審判官が出張する。現在、20%位がソウル事務所で行われている。
- ・特許法院は、地方で裁判が行われることはなく、どの地域の事件であっても、控訴審は特許裁判所で行われる。
- ・原則テジョンの KIPO で行われる。KIPO のブランチとしてソウル事務所があるが、ソウル事務所は書類の提出などが主なもので、テレビ会議形式で口頭審理を行うこともある。稀に合議体がソウル事務所にきて口述審理を行うこともある。この決定は、合議体が意見を聞いて決定するが、テジョンで行われることが多い。なお、口頭審理では、代理人として審判官に情報を正確に伝えることが重要だと考えている。口頭審理では、言外の情報も伝えることができるため、できる限りテレビ会議形式ではなく、実際に審判官がいる状況で直接審判官に訴えることが重要だと考えている。なお、テレビ会議形式が選択されるのは、意匠や商標の審判が多いと聞いている。
- ・原則はテジョンの審判廷となる。ソウル事務所にも審判廷があり、当事者による申請によりかつ要件に該当する場合はその他の場所でも口頭審理が可能である。なお、遠隔映像口述審理も可能となっている。
- ・通常、特許庁のあるテジョンで行われる。ソウルでも行われることがある。ソウルではテレビ会議も可能であり、主に商標で利用されている。その他の都市で口頭審理をしたことはない。韓国では当事者も代理人も 90%以上がソウルを所在地とするからである。
- ・口頭審理を行う場所は審判官が決定する。特許では、主にテジョンで審判官の目の前で臨場感をもって行われることが多い。
- ・技術説明会であれば、主審審判官のみが参加すればよいので、通常はソウルで行われる（審判官は出張する）。
- ・口頭審理は 3 人の審判官による合議体であるので、技術説明会とは異なり、場所の選択はできない。昨年くらいから商標分野でテレビ会議による口頭審理が行われている。場所はソウル事務所である。ただ、特許分野では積極的に使用されていない。
- ・特許法院では、弁論手続の前に弁論の準備手続があり、準備手続については、現在、試験的にインターネット経由で行われているものもある。これには主審裁判官、原告、被告の代理人が参加する。
- ・口頭審理は、特許審判院所在地（政府大田庁舎）の審判廷で開催される（大体 9 割近い）。また、遠隔映像口頭審理は、特許審判院所在地の審判廷とソウル事務所の

映像審判廷で同時に開催される。一般的に、審判は代理人を介して進めるので、政府大田庁合で大部分の口頭審理が行われる。

規定上、下記のように特許審判院所在地以外の場所で口頭審理をすることができ。この際は特別な事情がなければならず、審判事件申請書に特別な事情を記載し、これを証明する書類及び参席者名簿を提出しなければならない（審判事務取扱規程第 39 条の 3）。

- ・ 審判官から口述審理開催の要請があるときは、合議体がソウルに来て行うことがある。
- ・ 審判官から説明や質問の電話なども来るときがある。

- ・ 口頭審理は基本的に一回しかない。
- ・ 侵害訴訟（民事訴訟）では、管轄裁判所で口頭審理が行われる。例えば、被告の住所や侵害の場所などで選択が可能である。
- ・ 口頭審理は大体 1 回で終わる。事案によっては 2 回の時もある。

（2）期日の指定について

口頭審理の期日の決定過程や期日の通知から口頭審理までの期間について質問を行った。

期日の指定は職権事項であるが、多くは日程について事前に代理人等と調整をした上で決定するとの回答が多かった。逆に事前の調整はないとの回答もあったが、少数であった。そのどちらの立場の回答であっても、期日の変更は可能であるという点は一致していた。

通知から期日までの期間は、大体 1 か月という回答が多く、3 週間から 2 か月くらいの範囲であるという回答であった。

ア 期日の指定についての回答

（期日の決定は職権事項であるが、事前に問い合わせがあることが多い）

- ・ 口頭審理は、これ自体を行うか否かを審判官が決定し、行うと決定した場合に代理人に電話していくつか候補の日を挙げて調整する。口頭審理は必須ではないが、運用で全体の件数の 20～30% くらいは行うようになっている。当事者が口頭審理を希望する場合、その旨の申請は可能である。この場合、申請が拒否されることはほとんどない。そして、この場合の期日は、申請時に希望の日を挙げるができる。
- ・ 期日は職権だが、電話で当事者に候補の日付を提示し、調整するのが一般的である。一度決定した期日であっても、請求により変更も可能であるので、一方的に無理矢

理決定されるわけではない。当事者の請求により口頭審理が行われる場合は、当事者が電話で審判官に連絡し、決めることもできる。

- 期日の指定では、当事者が外国人であるか否かの区別はない。外国人であるからといって期日までの期間が長くなることはない。ただし、当事者に十分な時間を与えることには配慮している。
- 以前は、口頭審理の期日を決定する前に両当事者に相談するようになっていたが、毎回当事者のスケジュールを調整するのはあまりに不便であるという批判から現在は変更されている。裁判所と弁護士間での議論により、以下のような手順に変更されている。(i)口頭審理の少なくとも1か月前に当事者に通知をし、(ii)いずれの当事者又は代理人もその日に参加できない場合、口頭審理の期日は当事者の同意により変更することができる。
- 原則として、審判官の裁量で期日が決定される。事前に審判官が電話により調整することが一般的になっている。なお、その日の都合が悪い場合は、期日申請により変更は可能である。なお、2回目以降の口頭審理は、1回目の口頭審理時に審判官が決定し、通知されることもある。
- 口頭審理が行われる場合、当事者に都合を聞いてくることもあるが、期日指定通知書が突然送られてくることもある。一方的に期日が決定されたとしても、当事者の申請により変更することが可能であるため、実務上不便ではない。なお、口頭審理とは別に技術説明会もよく行う。
- 合議体を構成する審判官のスケジュールと口頭審理を行う審判廷の空き状況を考慮して日程が決定される。主審審判官が代理人に電話などで連絡し、候補日から可能な日を選択するなどして調整できることもある。期日が決定されてからでも調整は可能である。
- 2週間目に期日が決まる。期日は審判官から通知されるか、代理人同士が話し合っで決めることもある。審判官から通知を受ける場合、事前に期日について相談され、相談後決定された期日が通知されることもある。なお、期日の変更は可能である。
- 期日の相談がある場合は、審判部で最初に期日が調整され、電話などで候補日が提示される。
- 審判官が当事者や代理人に電話して候補日を提示し、その中から期日を選択できる。
- 期日の指定は、まず審判官が数個の期日を定めて電話で当事者と協議をし、双方が願う期日を優先して定めている。ただし、審判長の職権又は当事者の申請によって期日を変更することができる。
- 口頭審理期日指定通知書を受けた後、当事者がやむを得ず期日変更を希望する場合、その当事者は審判官に電話で連絡をした後、他の当事者と合意をして審判官と当事

者（代理人）がすべて合意した期日で期日変更申請書と合意書を提出して期日変更をしている。

(期日の決定は職権事項であり、事前連絡などはないが変更は可能)

- ・原則として審判官が期日を決定する。事前に期日に関して連絡が来ることはない。なお、指定された期日で都合が悪い場合などは申請で変更も可能である。
- ・第2審の口頭審理では、1回目の口頭審理は期日が指定されるが、2回目がある場合、1回目の口頭審理の際に、出席した当事者に希望を聞いて決定される。口頭審理は通常2回行われるが、最近では1回で終わることもある。口頭審理が何回行われるかは当事者の主張や事案による。

イ 期日の通知から口頭審理までの期間

- ・口頭審理期日指定通知書は、普通期日の3週前に発送している。
- ・期日は大体1か月程度先のことが多い。
- ・期日指定通知書の受領日から1~1.5か月ほど後の日付が期日となることが多い。
- ・期日は少なくとも2週間以上後の日となる。大体3週間から1か月後の日が指定されることが多い。期日が決定されると審判官から口頭審理指定通知書が送付されてくる。
- ・期日は代理人又は当事者から意見を聞いて決めてくれる。期日までの期間は3週間から6週間で、基本は4週間である。
- ・口頭審理期日の大抵3週間前くらいに書面で期日が通知される。
- ・期日は、1か月~2か月後になることが多い。なお、迅速審判の対象となっている場合は、請求から1か月以内に口頭審理が行われる。
- ・期日は3週間くらい後の日が指定されることが多い。
- ・期日が決まると、口頭審理通知書が送付され、大体2週間~2か月後の日が期日として指定される。その日に不都合がある場合、再調整をすることも可能である。

ウ その他の回答

- ・口頭審理は必ず行われるわけではなく、書面審理で終わることもある。
- ・口頭審理の所要時間は、民事事件の場合5~10分くらいのときもあるのに対し、無効審判の場合は、1~2時間又はそれ以上となる。これは、パワーポイントなどを使用した技術説明なども含まれるからである。

(3) 口頭審理前の手続について（争点整理等）

口頭審理前における争点整理手続の有無、手続がある場合の手続の詳細又は運用について質問を行った。

口頭審理前に審判官から何らかの争点や心証が示されることはなく、口頭審理前の争点整理手続などもない。ただし、口頭審理の期日の1週間前あたりまでに要約書のような書面の提出が要求されることがあり、多くはパワーポイントなどを使用して作成されたプレゼン資料のようなものを提出する。この資料の提出は必須ではなく、口頭審理で異なる内容のものを使用してもよい。この資料については、相手方にも送付されるため、口頭審理での戦略をすべて開示する訳ではなく、実際の口頭審理では異なる資料を用意するという回答も多かった。なおその資料は相手方には送付されないという意見も一部であった。

ア 口頭審理前に一定の資料を提出する

（事前に争点等が示されることはない）

- ・ 審判官が整理した争点が事前に示されることはない。
- ・ 日本の審理事項通知書のようなものなどは、送付可能と規定上なっているが、まず出されることはない。また、審判官の心証や審判官が考える争点などが事前に開示されることもない。

（口頭審理の前に一定の書面を提出することがある）

- ・ 期日の1週間前までに口頭審理陳述要領書を提出する。これは、口頭審理で陳述する争点や証拠などをまとめたものであり、パワーポイントなどで作成した資料であることが多い。サンプルがあればこれも口頭審理で提出することができる。
- ・ 口頭審理の期日の1週間前までに口頭審理陳述要領書²を提出するが、形式的なものである場合が多い。実際の口頭審理では異なるもので説明する（本番用のプレゼン資料）。
- ・ 期日通知書が送付されたのち、陳述要領書を口頭審理期日の1週間前までに提出する。この陳述要領書は、口頭審理で行う陳述がまとめられているが、新たな証拠や論点などもここで記載してもよい。陳述要領書は、大抵パワーポイントなどのプレゼン資料とともに提出される（意見書や答弁書に該当するものもある）。口頭審理では、まず、互いにパワーポイントなどを使って10分から20分程度自らの陳述を行い、その後で審判官による質疑応答が行われ、全体として1～2時間くらいを要する。口頭審理の回数は原則1回であるが、事件が複雑な場合などは複数回行われる場合もある。よくあるのが、口頭審理で新たな証拠や理由が提出されたことに

² ここで、四角枠内にある「口頭審理陳述要領書」、「陳述要領書」、「口頭審理陳述要旨書」、「口頭審理要旨書」、「審理前準備書面」といった文言は、すべて同じものを指す。四角枠内には質問の回答をそのまま載せており、回答者によって日本語訳にした際の表現の違いも修正せず、そのまま使用している。

じて権利者側で訂正をおこなったことにより、再度の口頭審理を行うことが妥当であると考えられた場合などがある。

- ・ 通知書を受けて、期日の1週間前までに書類を提出する。この書類は答弁書や意見書に相当するものであり、口頭審理陳述要旨書という。通常、パワーポイントなどで作成したプレゼン資料を添付するが、これは、期日の直前に提出してもよく、そのときに新たな証拠を提出してもよい。なお、これは分野により対応が異なる。例えば、機械の分野だと意見書に相当するもののみであるが、薬の分野だと、要旨書とパワーポイントを期日の1週間前に提出後、さらに直前にパワーポイントを提出したりする。

- ・ 無効審判請求の後、その副本が被請求人に送達されると被請求人には答弁書提出機会が与えられ、答弁書提出後に必要ならば両当事者に同等に意見書提出機会を与え、双方が攻防をしながら争点が浮き上がるようになる。

攻防がある程度進んで口頭審理期日が指定されると、口頭審理期日1週間前までに当事者が陳述する内容を整理した口頭審理要旨書を提出するようにしているが、ここで双方は口頭審理要旨書に争点を整理して書面で提出する。なお、要旨書は提出しなくてもよい。要旨書はパワーポイントなどで作成されたものが多く、証拠も含めてすべて電子データでやりとりを行っている。

- ・ 当事者は自身の主張を含む書面を交換し、その後口頭審理の期日が決まる。当事者は、自分の主張を要約した審理前準備書面（pre-trial briefs）を交換しなければならない。合議体は当事者が要約した主張を通知しない。
- ・ 事前に提出済み書類での主張などをまとめたプレゼン資料を提出する。
- ・ 要約書面の提出が要求されることもある。一般的には、パワーポイント等で作成したものなどが1週間前あたりまでに提出する。これは強制ではなく、当事者には送付されない。なお、二審の時は何か提出された場合、それは相手方に送達される。
- ・ 争点整理の手続などはない。要約書のようなもの（パワーポイント）を提出することはある。
- ・ 争点整理のための手続はない。審判請求書や答弁書、弁駁書等の書面により争点が把握され、口頭審理を通じて争点の整理や当事者の主張が行われる。なお、口頭審理の場面で新しい主張も可能であり、後日証拠を提出することもできる。

イ その他の回答

その他の回答としては、口頭審理での運用や証拠の提出に関してのものがあつた。

- ・ 原則として、審判請求書や答弁書などのやりとりで主張された事項は十分に検討される。

- ・口頭審理中は、審判部が予め整理した争点の順に沿って、審判長が双方に質問する形態で進める。
- ・原則として、各当事者の主張が書面によって十分に説明されていると合議体が判断した時にのみ、口頭審理期日が決まる。しかし、侵害訴訟が同一の特許に関連して中止となっている間に無効審判の審理が始まる場合、KIPT³はその無効審判の審理を優先して行い、(KIPTの内部ルールによると)4か月以内に審決となる。このような状況において、特別な状況(例えば、被請求人である特許権者は請求項を訂正せずに答弁書を提出するなど)が存在しない限りは、口頭審理は答弁書を提出した日から大体1~2か月後に行われる。
- ・相手方からの反論や審判部からの質問などを予想して準備を行い、その他追加の証拠や証人、発明者の出席の要否等を検討する。
- ・新たな証拠も口頭審理のときに提出することができるが、審判官の心証を考慮すると、望ましくはないため、よっぽど有力なものでなければ出さない。
- ・争点の整理は、審判廷で審判官が口頭審理の当日に述べて確認していく。
- ・口頭審理は、争点の整理→技術説明→質疑応答といった形で行われる。
- ・新規性に関しては証拠を整理し、進歩性に関しては証拠及び証拠の組合せに基づいて特許性を否定する論理づけを検討する。
- ・審決には拘束力がないが、その判断は有力な証拠でもある。裁判所では審決を参考にしながら独自に判断を行う。審決取消訴訟は行政訴訟の一種であり、証拠の提出については無制限説に基づき、広く証拠を集めて判断を行う。

4. 3. 4 その他

(1) 韓国におけるパテントトロールの動きについて

韓国におけるパテントトロールの活動の有無及び活動がある場合の活動内容について質問を行った。

韓国ではパテントトロールの活動はほとんど聞かないという回答が多数であった。ただ、米国などでは韓国企業が標的となっていることもあり、今後活動が活発となる可能性も考慮して、対策を行っている状況にあるという回答もあった。

³ 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。

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/>