

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

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24年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会



## はじめに

産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一步先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を探り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査し、併せて、現在の世界の制度に対して、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とする事を目的として実施されている。

わが国審判制度の誕生は、産業財産権制度が誕生して間もない明治21年にまで遡るものであるが、その後のわが国経済の急速な進展と、国民の積極的な産業財産権制度の活用の拡大により、わが国審判制度は、現在、質・量とも世界をリードするものとなっている。

特に当事者系審判については、わが国審判制度創設とともに導入されたものであるが、安定性のある産業財産権を早期に確立し、産業財産権の活用を促進するとともに、経済活動を阻害する権利化を排除するうえで、急速にその重要性を高めている。また、その背景として産業財産権の侵害に係る争いが関係している場合が多く、その実経済への影響が極めて大きいだけでなく、口頭審理等、その審理の進め方についてのユーザの関心は非常に高いものである。

このような運用面での課題は、わが国特許庁に限らず、各国特許庁共通のものでもあり、各国の運用状況及びニーズの把握はその検討に重要な役割を果たすものである。

本調査研究は、迅速・的確でより納得感の高い審理を実現するため、無効審判等の当事者系手続を中心として、諸外国における審判制度の運用状況並びに国内外のユーザ評価に関する情報を収集・分析し、我が国における審判等の運用改善の参考資料とすることを目的として行われたものであり、国内外の知的財産問題を扱う弁護士、弁理士等の協力を得て、また、特許庁の適切な情報・助言を得て行われたものである。

本プロジェクトに参加した全ての方々に感謝の意を表するとともに、本調査結果が、当事者系審判の運用に関する議論において、広く活用されれば幸いである。

平成24年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

理事長 熊倉 禎男



「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」  
検討会

名簿

座長

松田 一弘 京都大学大学院 教授

メンバー（五十音順）

植田 菜摘 日本国際知的財産保護協会 国際法制研究室 主任研究員

鈴木 伸一郎 日本国際知的財産保護協会 国際法制研究室 室長

寺本 光生 志賀国際特許事務所 弁理士

播 博 播国際特許事務所 弁理士

水野 みな子 青和特許法律事務所 弁理士

オブザーバ

檀本 英吾 特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐

鈴木 貴雄 特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐

事務局

植田 菜摘 日本国際知的財産保護協会 主任研究員



訪問先および調査にご協力頂いた方々

<米国>

米国特許商標庁

Mr. James T. Moore, 副主任特許審判官

Mr. Kenneth Michael Schor, 上級法律アドバイザー

Mr. Brian E. Hanlon, 副長官

Mr. Gerard F. Rogers, 主任商標審判官

Mr. Meryl Hershkowitz, グループ長 (Trademark Law Office)

Ms Jasmine C. Chambers, 政策・渉外部副部長

Mr. Jesus J. Hernandez, 特許審査官

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, LLP

Ms Beth A. Chapman, 弁護士

Mr. Jeffery H. Kaufman, 弁護士

Mr. Teddy S. Gron, 弁護士

Mr. Lee E. Barrett, 弁護士

Foley & Lardner LLP

Mr. Harold C. Wegner, 弁護士

Ms Toni Y. Hicky, 弁護士

Mr. Andrew Cheslock, 弁護士

Mr. Glenn Kaw, 弁護士

<EPO>

欧州特許庁

Dr. Christopher Heath, 法律審判官

Dr. Tamas Bokor, 法律審判官

Mr. Albert de Vries, 技術審判官

Mr. Michael Pooch, 技術審判官

他

<ドイツ>

ドイツ特許商標庁

Dr. Jürgen Seidl, 審査官

ドイツ連邦特許裁判所

Dr. Karin Friehe, 裁判官

Vossius&Partner (特許法律事務所)

Siebertstr.4 81675 Munchen Germany

Dr.Johann Pitz, 弁護士

Mr. Josef Schmidt, 弁理士

Mr. Elard Freiherr Schenck zu Schweinsberg 弁理士

Hoffmann・Eitle (特許法律事務所)

Arabellastr.4 81925 Muncen Germany

Dr.Jan-Hendrik Spilgies, 弁理士

Dr.Thorsten Bausch, 弁理士

<OHIM>

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Mr. Paul MAIER, 審判部長

ELZABURU (弁護士及び代理事務所)

Arda. Maisonnave 18.7° 03003 Alicante, Spain

Mr. Luis Soriano Albert, 弁護士

RGC Jenkins & Co.

26 Caxton Street, London, United Kingdom

Mr. David Musker, パートナー・弁理士

Ms. Katie Cameron, アソシエート・弁理士

<英国>

英国知的財産庁

Mr. Julyan Elbro, ヒアリング・オフィサ (特許局)

Ms Judi Pike, ヒアリング・オフィサ (商標・意匠局)

特許弁理士公認協会

3rd Floor, 95 Chancery Lane, London WC2A1 DT, United Kingdom

Mr. Tim Roberts, 会長

Mr. Davit C Musker, 意匠・著作権委員会委員長

Mr. Martin Hammler, 弁理士

Mr. Anthony Duckett, 弁理士

英国商標弁理士協会

26 Caxton Street, London SW1H ORJ, United Kingdom



Mr. David C Musker, 弁理士

Ms Katie Cameron, 弁理士

<韓国>

韓国特許審判院

申俊昊 氏 (審判政策課 技術書記官)

金・張法律事務所

韓国ソウル特別市中区ジョンドンギル 21-15 貞洞ビル 17F

朴忠範 氏、弁理士

金承植 氏、弁理士

林松美 氏、弁理士

崔達龍国際特許法律事務所

韓国ソウル特別市瑞草区瑞草 3 洞 1589-13 晋蘭会館 7F

崔達龍 氏、弁理士



## 目次

はじめに

検討会名簿

訪問先及び調査にご協力頂いた方々

第1章 調査研究の概要	11
第2章 欧米韓における当事者系審判等の運用	15
I. 総括	15
II. 米国	33
III. 欧州特許庁	95
IV-1. ドイツ特許商標庁	117
IV-2. ドイツ連邦特許裁判所	135
V. OHIM	153
VI. 英国	217
VII. 韓国	279
第3章 制度ユーザへのアンケート、ヒアリング	331
1. 国内ユーザアンケート調査	331
2. 国内ユーザヒアリング調査	331
3. 国内ユーザアンケート調査及び国内ユーザヒアリング調査の分析	332

資料編

資料1 各国制度概要図	337
資料2 国内アンケート調査票	345
資料3 国内アンケート調査結果	367



## 第1章 調査研究の概要

### 1. 調査研究の背景

我が国の産業財産権制度は、経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展の中に置かれている。このため、一步先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を探り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査することが必要とされている。

このような背景の下、国際調和の観点からより望ましい制度を実現させるための施策作りのための資料を提供することを目的として、産業財産権制度各国比較調査研究は行われている。

審判制度については、無効審判の審理の促進に係る平成10年の改正、訂正請求及び書記官制度に係る平成11年の改正、異議申立制度との統合を含む無効審判に係る平成15年の改正、拒絶査定不服審判請求期間に係る平成20年の改正等、審理の充実・効率化の観点から、数次にわたる制度改正が行われている。

また平成22年4月からは、産業構造審議会において審判制度を含む特許制度の法制的な課題についての審議が行われ、その結果を受けて、紛争の迅速・適格な解決のために審判制度の更なる改正が行われた（平成23年度特許法等改正、平成24年4月1日施行）。

一方で、迅速かつ的確で利用者に納得感を与える審理を実現するためには、制度面のみではなく、これを用いた運用面からの対応が不可欠である。即ち、上記改正に伴って今後生じることが予想される実務上の課題も含め、運用面での手当てを行い、制度ユーザにとって真に利用し易い制度とすることが求められる。

特に、当事者系審判では、その背景に産業財産権の侵害に係る争いが関係している場合が多いことから、その実経済への影響が極めて大きいだけでなく、ユーザの納得感の高い結論が強く望まれるものであり、特許・実用新案・意匠・商標の四法の法域に拘わらず、口頭審理等、その審理の進め方についてのユーザの関心は非常に高いものである。したがって、ユーザのニーズにより的確に答えるために、審判の運用、特に権利付与後の有効性や訂正に係る手続の運用のたゆまぬ改善が求められている。

### 2. 調査研究の目的

上記の問題意識を踏まえ、迅速・的確でより納得感の高い審理を実現するため、運用のさらなる改善に向け、諸外国の類似の制度の運用を参考とするのは一つの有効な手段である。さらに、諸外国の運用を参考とするにあたり、その運用を形式的に知るだけでは不十分であり、その運用の背景まで含めて正しく理解する必要がある。そのために、運用そのものを知ると共に、基本となる制度、制度を運用する組織及びユーザの評価等をも知ることが重要となる。

よって、本調査研究では、諸外国の無効審判等の当事者系手続等について、運用及び運用をより正しく理解するために必要な情報を調査しまとめることにより、口頭審理等、その審理の進め方の運用検討に資することを目的としてなされたものである。

### 3. 調査研究の内容

以下の項目を中心に調査研究を実施した。

- 権利付与後の審判制度概要（意匠・商標については審判制度全般）
- 審理フロー
- 合議体の編成について
- 書面及び口頭審理以外の手続
- 審理の期間管理
- 審理指揮
- 職権
- 口頭審理の事前準備手続
- 口頭審理
- 決定（審決）
- 予備的請求
- 裁判所との調整等
- 現在及び過去の取り組み
- 審判等を扱う組織
- 研修等

### 4. 調査研究の対象及び方法

上記目的を踏まえ、以下のとおり調査を実施した。

#### （1）調査対象国等

本調査研究における対象国等は、以下のとおりである。

- ①アメリカ合衆国（米国）
- ②欧州特許庁（EPO）
- ③域内市場調和庁（OHIM）
- ④グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（英国）
- ⑤ドイツ連邦共和国（ドイツ）
- ⑥大韓民国（韓国）

#### （2）対象とする当事者系審判等

本調査研究では、上記の国等における手続のうち、我が国の当事者系審判（無効審判・取消審判等）に対応する手続を対象とした。具体的な手続の種類については、「I. 総括 1. 序」を参照されたい。

#### （3）調査研究の方法

##### （イ）国内外文献調査

調査対象国等における審判等の制度設計及び運用を把握するために、法令及び手続に関する基準・マニュアル等を中心とした文献調査を行った。

##### （ロ）現地調査

- 事前調査

調査対象国等における当事者系審判等の制度及び運用について、知財庁・法律事務所（弁護士事務所、弁理士事務所）に、質問票による事前調査を行った。

- 海外ヒアリング調査

上記事前調査を行った知財庁・法律事務所を訪問し、調査対象国等における当事者系審判等の運用や取り組みに関する詳細なヒアリング調査を実施した。

#### （ハ）国内アンケート調査

我が国及び諸外国における当事者系審判等の運用に関するユーザの評価等を把握するために、国内の企業及び法律事務所に対してアンケート調査を実施した。

#### （二）国内ヒアリング調査

上記（3）の国内アンケート調査結果を参考にして選定した企業及び法律事務所に対して、当事者系審判等の運用に関する評価等をさらに詳細に把握するために、国内ヒアリング調査を実施した。

### <本報告書の利用にあたって>

本報告書に掲載した内容には、現地調査により得られた情報が多く含まれている。その中には、回答者個人の経験に基づく情報や個人的な見解も少なくなく、必ずしも各国知的財産庁の公式な見解を示すものではない。

さらに、審判等の運用及びそれに関する情報を可能な限り詳細に調査するという本調査研究の性質上、伝聞による情報が多く含まれている点に留意されたい。

また、各国における制度及び運用は、常に改定され続けている。本報告書の内容は本調査研究の実施時点における制度・運用情報に基づいており、今後、変更の可能性があることに留意されたい。





## 第2章 欧米韓における当事者系審判等の運用

### I. 総括

京都大学 教授

松田 一弘

#### 1. 序

本調査は、米国、欧州特許庁、ドイツ、OHIM、英国、韓国を対象として、我が国の当事者系審判に対応する当事者系手続の制度・運用等について調査したものである。

調査対象には次が含まれる。

##### ①米国特許商標庁

- ・当事者系再審査・当事者系レビュー<sup>1</sup>（特許・意匠特許）
- ・付与後レビュー<sup>2</sup>（特許・意匠特許）
- ・異議申立／取消審判（商標）

##### ②欧州特許庁

- ・異議申立（特許）
- ・異議決定不服審判（特許）

##### ③ドイツ特許商標庁<sup>3</sup>

- ・異議申立（特許・商標）
- ・取消請求（実用新案・商標）

##### ④ドイツ連邦特許裁判所

- ・無効訴訟（特許・実用新案）
- ・異議申立（特許）
- ・取消請求（商標）

##### ⑤OHIM

- ・無効宣言請求（意匠・商標）
- ・異議申立／取消請求（商標）

##### ⑥英国知的財産庁

- ・取消請求（特許・商標）
- ・無効請求（意匠）
- ・異議申立／無効宣言請求（商標）
- ・補正に対する異議申立（特許）

##### ⑦韓国特許庁

---

<sup>1</sup> 2011年法改正により「当事者系再審査」から「当事者系レビュー」に改正。2012年9月16日発効予定。当事者系レビューは、当事者系再審査制度の対象外である特許（1999年11月29日より前の出願に係る特許）にも適用される。

<sup>2</sup> 2011年法改正により創設。先願主義が適用される2014年3月16日以降の出願に適用。ただし、ビジネス方法特許については、過去に特許されたものも含め、2012年9月16日から施行される予定（アメリカ発明法18条）。

<sup>3</sup> 意匠に関する訴訟は、連邦特許裁判所ではなく、通常裁判系列の地方裁判所(Landgericht)が管轄する意匠法15条)。商標の抗告訴訟は連邦特許裁判所が管轄する(商標法66条)。同裁判所が管轄する商標の当事者系抗告訴訟には、絶対的拒絶理由に基づく取消請求(同50条、54条)の決定に対する抗告が含まれる。商標に関する抗告訴訟以外の訴訟はLandgerichtが管轄する(同55条、140条)。

- ・無効審判（特許・実用新案・意匠・商標）
- ・取消審判（商標）
- ・異議申立（意匠）

調査結果は、各論において国・機関別、権利別に詳細に記載され、かつ、主要事項について表1「各国における当事者系審判の運用比較」にとりまとめて示されているとおりである。

調査項目は極めて多岐にわたるが、本稿では、当事者系手続の口頭審理に焦点をあてつつ概観する。

なお、韓国では、我が国と同様に、登録前における「補正」と登録後における「訂正」が使い分けられていることから、本報告書の各論はこれに従って記載されている。その他の国等ではこのような使い分けがされていないので、本報告書の各論では登録の前後を通じて「補正」と訳出されている。本稿でも同様の表記とし、必要に応じて両者を併記する。

## 2. 調査対象当事者系手続の制度運用等

### 2.1 当事者系手続の審理方式

我が国では、全ての当事者系審判は口頭審理によるのが原則であり、当事者等の申立又は職権により書面審理とすることができる<sup>4</sup>。

米国における特許（意匠特許を含む）の当事者系再審査には審査段階と審判段階の二段階が含まれるところ、口頭審理は、審判段階においてのみ、当事者の請求に基づいて実施される。ただし、当事者から口頭審理の請求がされた場合であっても、合議体が不必要と認めるときは開催されない<sup>5</sup>。審査段階では審査官との面接は禁止されており、口頭審理が実施されることはない。

米国では、本調査実施中の2011年9月にアメリカ発明法（America Invents Act）<sup>6</sup>の成立により特許法が改正された。改正法により創設される当事者系レビュー<sup>7</sup>及び付与後レビュー<sup>8</sup>では、口頭審理を受ける権利が両当事者に認められる<sup>9</sup>。同改正で、従前の特許審判抵触部（Board of Patent Appeals and Interferences）は、特許審判部（Patent Trial and Appeal Board）に改組され、改組後の特許審判部が当事者系レビュー及び付与後レビューを所掌する。

商標の取消審判・異議申立は、書面審査が原則であるが、当事者が請求した場合、口頭

<sup>4</sup> 特許法 145 条、実用新案法 41 条、意匠法 52 条、商標法 56 条。

<sup>5</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則（37 CFR）41.73 条(f)。

<sup>6</sup> 次の URL 参照：<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ29/pdf/PLAW-112publ29.pdf>

<sup>7</sup> 改正特許法（35 USC）311 条～319 条。

<sup>8</sup> 改正特許法（35 USC）321 条～329 条。

<sup>9</sup> 改正特許法（35 USC）316 条(a)(10)、323 条(a)(10)。

審理が実施される<sup>10</sup>。

欧州特許庁における特許異議申立及び異議決定不服審判では、少なくとも一方の当事者から請求があった場合には、口頭審理が実施される。いずれの手續においても、大多数の事案で口頭審理が実施されている。

ドイツ特許商標庁における特許異議申立の審査は書面審理が原則であるが、①当事者が口頭審理を請求した場合、又は、②口頭審理によることが適切と合議体が判断する場合は、口頭審理に付される<sup>11</sup>。現在、ほぼ全ての事案で当事者からの請求があり、口頭審理が実施されている。実用新案の取消請求でも口頭審理が実施される<sup>12</sup>。商標の異議申立は、書面審理による<sup>13</sup>。意匠については特許商標庁での当事者系手續は存在しない。

ドイツ連邦特許裁判所における審理は、特許、商標いずれも口頭審理による。

英国では、特許取消請求、意匠無効請求、商標の異議申立・無効宣言請求・取消請求のいずれにおいても口頭審理（ヒアリング）が原則とされている。ヒアリングは、双方の当事者が合意した場合にのみ省略可能であり、一方の当事者のみが実施を希望し、他の当事者が出席しない場合であっても、ヒアリングは実施されなければならない。

OHIMでは、意匠、商標のいずれについても、合議体が、口頭審理が便宜であると判断した場合、当事者の請求等に基づいて口頭審理を行う旨規定されている<sup>14</sup>。しかし、口頭審理はこれまで商標事件で1回実施されるにとどまっている<sup>15</sup>。

韓国では、特許、実用新案、意匠、商標のいずれの審判も、当事者から申請があったとき又は審判長が職権で必要と認めるときは、口頭審理が開催される。当事者が口頭審理を申請したときは、書面審理のみで決定することができると認められる場合以外は口頭審理を実施しなければならない<sup>16</sup>。

当事者系手續の口頭審理・書面審理以外の手續に関し、米国では、商標の当事者系手續について、ディスカバリー（discovery）が存在する<sup>17</sup>。2011年改正法により創設される特許の当事者系レビュー、付与後レビューの両手續においてもディスカバリーが実施される<sup>18</sup>。

---

<sup>10</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則（37 CFR）2.129 条。

<sup>11</sup> 特許法 59 条(3)。

<sup>12</sup> 実用新案法 17 条。

<sup>13</sup> ただし、法律上、当事者の召喚、審問等も認められている。商標法第 60 条。

<sup>14</sup> 欧州共同体意匠理事会規則 64 条。欧州共同体商標理事会規則 77 条

<sup>15</sup> 本報告書「第 2 章 V. OHIM 2 意匠 2.9 口頭審理」参照。

<sup>16</sup> 特許法 154 条。本条は、実用新案法 33 条、意匠法 72 条の 18、商標法 77 条で準用されている。

<sup>17</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則（37 CFR）2.120 条。本報告書「第 2 章 II. 米国 2.4 書面及び口頭審理以外の手續」、同「2.2 審理フロー」参照。

<sup>18</sup> 改正特許法（35 USC）316 条(a)、326 条(b)。

英国知的財産庁及びOHIMでは、調停等の訴訟外紛争処理手続（ADR：Alternative Dispute Resolution）の活用が図られている。

商標について、OHIMでは和解のためのクーリング・オフ期間が設定される。英国でも、当事者がクーリング・オフ期間を請求することができる。

韓国では、特許事件において技術説明会、意匠事件ではデザイン説明会、商標事件で商標説明会が開催されることがある。

また、英国では、商標の異議申立、無効宣言請求をする前に、請求予定者が和解交渉のため権利者とコンタクトすることが、推奨されている。

## 2.2 予備的請求の可否

訂正（補正）は、権利者が自己の権利を防御する方法として重要であり、調査対象とした全ての当事者系手続において訂正（補正）が認められている。しかし、訂正（補正）が予備的請求との形式で認められるか否かについては相違がみられる。国等により異なるほか、保護客体が特許・実用新案、意匠、商標のいずれであるかによっても相違する。

特許についてみると、欧州特許庁、ドイツ特許商標庁及びドイツ連邦特許裁判所では補正について、予備的請求が認められ、かつ、いずれにおいても予備的請求の数は制限されていない。

米国の当事者系手続では予備的請求は認められない。

英国知的財産庁は、「予備的請求は手続管理上、最も効率的な方法ではない」と解しているが、予備的請求がされた事案も存在する<sup>19</sup>。

欧州特許庁及びドイツ特許商標庁及び連邦特許裁判所では、訂正（補正）の許否は、請求項全体を一体として、クレームセットごとに判断されるのに対し、米国及び英国では、訂正の許否は、請求項ごとに判断されている。予備的請求の取扱いに関する上述の差異は、この判断構造の相違が一要因となっているものと推測される。

一方、韓国では、訂正の許否は、全請求項を一体として判断されるが、予備的請求は認められていない。しかし、同国では、請求項の一部にのみ無効理由が存する場合には訂正の機会を与えるとの運用がなされている。

商標では、OHIMを除き<sup>20</sup>、調査対象としたすべての当事者系手続において予備的請求は認められていない。これには、次のような事情が考えられる。

特許の保護客体は技術思想であり、訂正（補正）は、保護客体である技術思想そのものを変更（通常は減縮）するものであることが多い。特許における保護客体の変更は、新規性、進歩性、記載要件等の規範的要件の充足性の判断や、クレームの実質的拡張・変更、新規事項の追加等の問題を生じることから、特許権者にとっては訂正（補正）の許否について予測することは必ずしも容易でない一方、予備的請求による保護客体の変更が不適

<sup>19</sup> 予備的請求がされた事案について、本報告書の「VI. 英国 1 特許 1.11 予備的請求」参照。本事案では、改めて補正命令が発せられている。

<sup>20</sup> OHIMでは、審査基準上、指定商品のリストを限定する予備的請求は許容可能とされている。本報告書「第2章 V. OHIM 5 抗告/審判（意匠・商標）5.11 予備的請求」参照。

切に是認されると、相手方当事者や第三者が不測の不利益を受ける恐れもある。したがって、予備的請求を許容し、予備的請求に対して書面で反論する機会を相手方当事者にあらかじめ与えた上で、一括して判断することは、事案によっては合理的でありうる。

しかし、商標の当事者系手続での訂正（補正）では、保護客体である商標（マーク）そのものが変更されるのではなく、当該商標の権利範囲を画する指定商品・サービス等が変更（通常は削除）されるにとどまる。特定分類の指定商品・サービスについて、当該商標が取消・無効理由等を有するか否かは重要な争点ではあるが、特定の商品・サービスが削除されたとしても、これにより相手方当事者等が不測の不利益を受けるものではない。また、相手方当事者も、当初より、指定商品・サービスごとに取消事由・無効事由を明示して争うのが通常である。したがって、一般に、商標では、予備的請求を認める実益に乏しいものと考えられる。

意匠（米国は意匠特許）については、調査対象とした全ての当事者系手続において予備的請求は原則として認められない。ただし、OHIMでは、予備的請求がなされ、請求内容について実体的判断がされた事例が存在する<sup>21</sup>。

意匠権は、商標よりは特許に近い属性を有し、訂正（補正）による意匠図面の変更は保護客体そのものの変更となるどころ、意匠出願・登録意匠には一般に1意匠しか含まれないから、これをさらに減縮することは、通常、考えられない<sup>22</sup>。

上述のOHIMの例は、意匠図面の破線を実線に変更（すなわち、日本の解釈では部分意匠を通常意匠に変更）しようとしたものであり、特許におけるクレームの減縮に通じる実質を有するものであるが、当該事例については、同一性要件違反（我が国の要旨変更に相当）を理由に補正は許容されていない。

### 2.3 口頭審理期日の決定

我が国の当事者系手続では、口頭審理期日は、両当事者に照会のうえ、当事者が口頭審理の準備に要する期間や都合等を考慮して決定されている。

英国では、知的財産庁が一定の期間を提示し、同庁の提示期間内あって両当事者が受け入れ可能な日が、口頭審理期日として設定される。ドイツ特許商標庁も当事者と相談の上、期日を設定している。

これら以外の庁では、口頭審理期日は合議体等が指定し、当該指定期日が当事者に特別な支障がある場合等に限り、期日変更をすとの運用がされている。

欧州特許庁では、従前、複数の期日候補を当事者に提示したうえで口頭審理期日を決定していたが、審理の遅延防止等のため、複数期日候補の提示は廃止された。

<sup>21</sup> 本報告書「第2章 V. OHIM 2意匠 2.11 予備的請求」参照。

<sup>22</sup> OHIMには多数意匠1登録の制度が存在するが、この場合でも、無効宣言申請は個々の意匠ごとになされる。本報告書「第2章 V. OHIM 2意匠 2.2 審理フロー (1) 無効手続」参照。

## 2.4 口頭審理の準備

口頭審理の準備に関し、口頭審理前の所定期間内に書面等による攻撃防御の機会が両当事者に与えられる点において、すべての調査対象手続で共通する。

書面等の提出期限は法定ないし指定されるが、提出期限不遵守の場合、その効果等については相違が少なくない。

英国知的財産庁の取消請求では、当該請求の請求時にその根拠（争点）となる「事実」を全て主張しなければならず、その後の手続（「証拠ラウンド」等）では、取消請求時に主張済みの「事実」の立証が許されるにとどまる<sup>23</sup>。

米国の特許の当事者系再審査では、再審査請求が受理されて再審査命令が発せられた後は、請求人（第三者請求人）は、特定の条件を満たすとき以外は、新たな従来技術を証拠として追加することができない<sup>24</sup>。

ドイツ特許商標庁の手続では期限不遵守に対する制裁はなく、予備的請求を含め、攻撃防御方法の提出は審理の終結まで可能である。

韓国でも、審理の終結まで新たな攻撃防御方法を提出することができる。

一方、欧州特許庁では、遅れて提出された攻撃防御方法（予備的請求を含む）の採否は、判断主体の裁量とされている。

ドイツ連邦特許裁判所では、2009年の特許法改正により、無効訴訟について時機に遅れて提出された攻撃防御方法の却下に関する規定が導入され<sup>25</sup>、時機に遅れて提出された攻撃防御方法の採否は、欧州特許庁と同様、判断主体の裁量とされている。しかし、異議申立の抗告事件の審理にはなお随時提出主義が採用されており、審理の終結まで予備的請求を含め、攻撃防御方法を提出することができる。

OHIMでは明文の規定はなく、「遅れた提出物を考慮してはならないという規定がない限り、その証拠が訴訟の結果に関連する可能性があり、また、遅れた提出が行われた手続の段階や周囲の状況によって、証拠として考慮できなくなるということがなければ、庁はその証拠を考慮することができる」旨の判例がある<sup>26</sup>。

<sup>23</sup> この「事実」、「証拠」は英国特有の概念である。本報告書第2章「VI. 英国 1 特許 1.2 審理フロー (5) 証拠ラウンド」参照。

<sup>24</sup> 当事者系再審査の第三者請求人は、次の①ないし③のいずれかに該当するときのみ、追加の先行技術を引用することが許される（特許商標著作権に関する連邦規則（37CFR）1.948条）：

①審査官による事実認定に反論するために必要なもの

②特許権者の応答に反論するために必要なもの

③第三者請求人が、当事者系再審査手続の請求を提出した後に初めて知ることになったか又は入手したものの。

加えて、上記③に基づいて提出される先行技術には、当該先行技術が第三者請求人に初めて知られることになった又は入手された時期に関する陳述が添付されなければならない。

<sup>25</sup> 従前、ドイツ特許商標庁、連邦特許裁判所、及びその上告審の連邦司法裁判所（最高裁）における手続ではいずれも随時提出主義が採用されていたが、2009年の特許法改正で連邦司法裁判所の法律審化が図られるとともに、連邦特許裁判所の無効訴訟手続に時機に遅れて提出された攻撃防御方法の却下の規定が導入された。特許法 83条(4)。後掲注 48 参照。

<sup>26</sup> 本報告書「第2章 V. OHIM 3 商標 3.5 期間管理」参照。

口頭審理前における、合議体等からの争点や心証等の事前通知の有無や通知の内容についても相違が見られる。

欧州特許庁では、召喚状とあわせて、もっとも関連性が高いと思われ、かつ、口頭審理で議論されることになっている争点について、暫定的見解が通知される。当該通知は、異議手続では義務、審判手続では任意である<sup>27</sup>。

ドイツ連邦特許裁判所の特許無効手続では、特別に重要である観点、必須である論点に集中させることに役立つ観点を当事者に通知する旨の規定があり<sup>28</sup>、これに基づき、合議体としての暫定的見解が通知されている。

英国の当事者系手続では、多くの事案において予備的評価書が作成・通知されている。

韓国では、我が国の「審理事項通知書」に類似の「口頭審理争点審尋書」が通知される。

米国特許商標庁の当事者系再審査手続では、審判段階における口頭審理前に審判合議体が争点についての通知や心証開示をすることはないが、審判段階での口頭審理に先だって、次のような手続が踏まれる。すなわち、当事者系再審査の審査段階の結論に不服のある当事者が審判請求をすると事件は審査部に回付される。審査部は、合議により検討し、先の結論を撤回する場合には審査段階の手続を再開する。先の結論を維持する場合には、審査官回答書が被請求人（特許権者）に送付され、書面による反論の機会が与えられる<sup>29</sup>。

英国では、事件管理会議により、争点整理やタイムスケジュールの調整等が行われることがある<sup>30</sup>。また、同国では、当事者に対し、口頭審理の2日前までに「主張の骨子」(Skeleton Arguments)の提出を求めるとの運用が存在する<sup>31</sup>。事案によっては、事件の「記録綴り」(Bundle)の提出が求められることもある<sup>32</sup>。

米国の2011年法改正で創設される当事者系レビュー・付与後レビュー手続は、レビュー開始決定から最終書面審決までの期間が1年以内（正当な理由がある場合は1年半）と法定されている<sup>33</sup>。2012年2月9日発行の官報（Federal Registry）に掲載の特許商標著作権に関する連邦規則第42部「提案された審判規則の運用ガイド案」（37 CFR Part 42 "Practice Guide for Proposed Trial Rules"）<sup>34</sup>によれば、当該期限内の手続の進行のため、

<sup>27</sup> EPC 規則 81 条(3)、116 条(1)。審判部手続規則 15(1)条。内容については、合議の結果を踏まえたものではなく、担当審判官（異議では審査官）の個人見解である場合も存在する模様。

<sup>28</sup> ただし、口頭審理で討議されるべき観点が当事者によって陳述されているものから明らかである場合は、必要とされない。2009年改正特許法 83 条(1)。

<sup>29</sup> なお、当事者系再審査の審判段階では、特許権者は、再口頭審理を請求することができる場合（後掲注 40 参照）を除き、補正をすることができない（(37CFR) 41.63 条(a)）。

<sup>30</sup> 本報告書「第2章 VI. 英国 1 特許 1.4 書面及びヒアリング以外の手続 (1)事件管理会議」参照。

<sup>31</sup> 本報告書「第2章 VI. 英国 3 商標 3.8 ヒアリングの事前準備手続」参照。

<sup>32</sup> 本報告書「第2章 VI. 英国 1 特許 1.8 ヒアリングの事前準備手続 (5)書類綴りの提出」参照。

<sup>33</sup> 改正特許法 (35 USC) 316 条(a)、326 条(a)。

<sup>34</sup> 次の URL 参照：[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/practice-guide\\_for\\_ptr.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/practice-guide_for_ptr.pdf)。官報に掲載の①審判規則、②付与後レビュー、③当事者系レビューの規則案について、次の URL 参照：

①[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/rin-0651-ac70.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/rin-0651-ac70.pdf)

②[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/77fr7060nprm.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr7060nprm.pdf)

両手続では、各当事者が遵守すべき期限を定めたスケジューリング・オーダー (Scheduling Order) が発せられるとされている。

両手続では、口頭審理前に、特許権者は補正の機会が1回与えられる。この補正機会に加えて、和解促進のため、特許権者・請求人が共同して補正申立をした場合も、補正が許容されうる<sup>35</sup>。

## 2.5 口頭審理の進行

口頭審理の進行については、相違が著しい。

欧州特許庁では既述のように訂正（補正）について予備的主張が認められるところ、口頭審理では、まず主位的請求について審理される。審理においては、事前提出された書面中での記載の有無にかかわらず、両当事者が全ての主張を口頭で陳述する。主位的請求の審理が終了すると、当事者を一旦退出させて合議が開かれる。合議の結論は、当事者を再入室させ、その場で口頭で言い渡される。結論が特許維持の場合はそのまま審理は終了する。結論が特許取消（異議手続）又は無効（審判手続）の場合には、第1の予備的請求について同様に審理され、合議の後、結論が口頭で言い渡される。このような進行が、予備的請求の数だけ繰り返される。

特許権者は、口頭審理の当日に新たな予備的請求をすることも可能であり、異議申立人も、当日、新たな主張立証をすることができる。口頭審理の当日に提出された攻撃防御方法は、遅れて提出されたものであるが、その採否は合議体の裁量である。採否の基準等については、本報告書の各論<sup>36</sup>を参照されたい。

欧州特許庁における上のような審理については、特許権を公正に保護するものであり、手続の効率性も確保される等の意見がある一方、特許権者を過度に優遇し、審理の遅延と滞貨をもたらしているとの意見もある。

ドイツ特許商標庁の異議申立手続でも、既述のとおり予備的請求が認められており、その数に制限はない。随時提出主義が採用されており、当事者は口頭審理終了まで、予備的請求を含め、新たな攻撃防御方法を提出することができる。同庁における口頭審理は非公開で開催され、欧州特許庁と同様に主位的請求から開始され、順次、予備的請求について審理される。審理の結論は、通常、口頭審理の終了時に言い渡される<sup>37</sup>。

ドイツ連邦特許裁判所における無効訴訟の口頭審理では、裁判所が合議体の意見を述べ、次いで両当事者が陳述する。口頭審理において新たな攻撃防御方法を提出することは原則許されないが、裁量で認められることもある。審理の結論は原則として口頭審理の終了時に言い渡される。

---

③[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/77fr7041nprm.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr7041nprm.pdf)

<sup>35</sup> 改正特許法 (35 USC) 316 条(d)(2)、326 条(d)(2)。

<sup>36</sup> 本報告書「第2章 III. 欧州特許庁 1 特許 1.7 職権 (2) 事実、証拠及び補正の採用」参照。

<sup>37</sup> 特許法第47条(1)。



米国における特許の当事者系再審査手続では、口頭審理は、その審判段階でのみ実施され、その際、合議体が心証を開示することはない。口頭審理における各当事者の陳述は、原則として、それぞれ30分以内に制限される。審査官が口頭審理に出席することも可能であり、その場合審査官の発言は20分以内とされる。事案によっては、その後、再口頭審理（Rehearing）が実施されることがある（次項「2.6 口頭審理後の手続」参照）。

商標の当事者系手続（無効審判）における口頭審理でも、当事者の陳述は原則としてそれぞれ30分以内に制限される。

英国では、口頭審理（ヒアリング）は、通常、知的財産庁のニューポート庁舎又はロンドン庁舎で実施される。両庁舎を結ぶTV会議や電話会議により行なわれることもある。証人が海外からTV会議に参加することも可能である<sup>38</sup>。

ヒアリングでは、通常、請求人（取消手続の申立人）が最初に発言し、その後被請求人（特許権者）が発言する。この場合において、請求人は第1回の陳述で全ての論点に触れなければならない。被請求人は、請求人の具体的な発言に対する反論のみが認めらる。

決定は、ヒアリングの場において口頭で言い渡すのが原則であるが、後日、決定書により通知されることもある。ポイントとなる部分を口頭で言い渡し、後日、書面により理由を補足することも可能である。

韓国における口頭審理では、審判長が請求人に請求の趣旨及び理由の要旨を、次いで被請求人（特許権者）に答弁の趣旨及び理由の要旨を陳述させるが、あらかじめ書面（口頭審理陳述要旨書）で提出した内容と同一である場合には、その旨述べるにとどまることがある。事前提出された書面に記載された事項は、口頭での陳述の有無にかかわらず、審決の基礎となる。口頭審理終了時に、審判長は以後の審理は書面審理により行う旨を述べ、書類提出期限と審理終結予定時期を通知する。十分な争点整理がなされ追加の審理は不要と判断する場合は、両当事者の同意を得て、補充書類の提出要請を省略することができる。

## 2.6 口頭審理後の手続

口頭審理後の手続も、相違が少なくない。

米国の当事者系再審査では、審判段階の口頭審理の結論が当事者に通知された後も、特許商標庁における手続が継続する場合がある。同庁における手続では、審判段階で不利な決定を受けた当事者は、事案により、次の①ないし③の選択肢を有するところ、これらのうち①又は②が選択された場合は、同庁における審理が継続する。

①手続の再開

②再口頭審理（Rehearing）の請求

③CAFCへの出訴

①の選択肢は、審決の理由に「新たな拒絶の根拠」が含まれる場合<sup>39</sup>において、自己に

<sup>38</sup> 本報告書「第2章 VI. 英国 3 商標 3.9 ヒアリング (2)ビデオ会議等の利用」参照。

<sup>39</sup> これには、(i)拒絶しないとの審査官の結論が審判段階で否定された場合や、(ii)拒絶との審査段階の結

不利な審決を受けた特許権者が選択することができる。この場合、特許権者が(1) 審決書で特許性を否定されたクレームを補正<sup>40</sup>するか、(2) 当該クレームに関連する新たな証拠を提出すると、事件は審査部に回付される。審査部では合議により審査され、審査官回答書が作成され、両当事者に意見を述べる機会が与えられた後、審判で再度審理される<sup>41</sup>。

②の選択肢は、特許権者及び第三者請求人が、(1) 審決に「新たな拒絶の根拠」が含まれ、かつ、(2) 当該根拠は事実誤認や看過に基づくものであると信じる場合に選択することができる<sup>42</sup>。

再口頭審理は、②の理由が存する限り何度でも請求可能であり、すべての当事者についての再口頭審理請求権が尽きるまで、CAFCに出訴することはできない<sup>43</sup>。

2011年改正法により創設される当事者系レビュー・付与後レビューでも、一定の条件のもとに再口頭審理が認められる<sup>44</sup>。

欧州特許庁では、口頭審理の結論は、口頭審理の終了時に口頭で言い渡され、直ちに確定する。理由は、後日送付される決定書・審決書で示される。

異議決定に対しては、不利な決定を受けた当事者が審判請求をすることができる。主位的請求を認めず、予備的請求を認容した上で特許維持との決定がされた場合は、当事者双方が審判請求をすることが可能である。例えば、主位的請求と予備的請求1が認められず、予備的請求2が認容されて特許維持の決定がされたケースでは、特許権者は、主位的請求と予備的請求1に対して、異議申立人は予備的請求2に対して、それぞれ審判請求をすることができる。このケースにおいて、仮に異議申立人が審判請求をせず特許権者のみが審判請求をした場合、審判で特許権者の請求が棄却されたときも、異議決定で認容された予備的請求2で特許が維持される。

審判の結論は最終であり、審決に重大な手続上の瑕疵があるなどの特別なケースにおける再審請求<sup>45</sup>を除き、当事者が不服を申し立てる途は開かれていない<sup>46</sup>。

ドイツ特許商標庁の特許異議事件における口頭審理の結果は、通常、口頭で言い渡される。理由は後日送達される決定書に記載される。異議決定に不服のある当事者は、連邦特許裁判所ではなく特許商標庁に対して審判請求をし、同庁の特許部が当該請求には確かな根拠があると認める場合には更正決定がされ、それ以外の場合には、事件は連邦特許裁判

---

論が審判で維持されたが、拒絶の理由が審査段階と異なる場合が該当する。

<sup>40</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則 (37CFR) 41.77(b)(1)。この場合の補正は、クレームを削除する補正であって、他のクレームに影響を与えないもののみが可能 (37CFR 41.63条(a))。

<sup>41</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則 (37CFR) 41.77条。

<sup>42</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則 (37CFR) 41.77条、41.79条。

<sup>43</sup> 特許商標著作権に関する連邦規則 (37CFR) 41.81条。

<sup>44</sup> 審決に誤認又は看過が存在すると信じる当事者は再口頭審理を請求することができる。規則案 (37CFR) 42.71条(c)。前掲注 34①参照。

<sup>45</sup> 欧州特許条約 112条(a)。再審請求の理由としては、①審判官の除斥・忌避規定違反、②113条 (聴聞を受ける権利及び決定の根拠) 違反、③手続違背、④犯罪行為の介在などがある。再審により特許権が復活した場合、善意の実施者には中用権が認められる。

<sup>46</sup> なお、欧州特許条約の 2000年改正条約で、特許権者は特許の減縮・請求項の削除を目的とする補正を欧州特許庁に請求することが可能となった。条約第 105a～105c条。2007年 12月 13日施行。

所に移送される<sup>47</sup>。

ドイツ連邦特許裁判所の判決は、口頭審理が行われた場合は原則として口頭審理終了時に言い渡され、後日、判決書が当事者に送付される。判決に不服のある当事者は、連邦司法裁判所（最高裁判所。Bundesgerichtshof）に上訴することができる。2009年法改正前は、連邦司法裁判所は最高裁判所であるにもかかわらず事実審であり、同裁判所において新たな証拠の提出や明細書、クレームの補正などが認められていたが、上記法改正により法律審化が図られ、改正後は事実審理は制限されている<sup>48</sup>。

英国の取消請求事件についての特許意匠商標長官の決定への不服申立は、特許裁判所（Patents Court）<sup>49</sup>又は郡特許裁判所（Patents County Court）<sup>50</sup>に対してすることができる。特許権者は、特許裁判所・郡特許裁判所において明細書・クレームの補正を請求することができる<sup>51</sup>。特許裁判所又は郡特許裁判所の判決に不服のある当事者は、控訴院、次いで貴族院に上訴することができる。

商標事件については、裁判所ではなくアポインテッド・パーソン（Appointed Person）に対して不服申立をすることもできる<sup>52</sup>。

韓国では、口頭審理後も、審理終結通知がされるまでは、当事者は意見書や証拠を提出することができる。審決は、原則として審理終結を通知した日から20日以内にしなければならない。審決に不服のある当事者は、特許法院に審決取消訴訟を提起することができる。特許維持審決が特許法院で取り消されて確定した場合、特許権者には訂正の機会が与えられる。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。

### 3. 調査対象当事者系手続の位置づけ・機能等

我が国では、行政庁である特許庁の審判部が当事者系審判を所掌し、審決は行政処分と位置づけられる。その一方で、当事者系審判は、司法に準じた当事者対立構造の手続で進行すること、独立した合議体により審理判断されること、審決に対する不服申立は（一審級省略され）知財高裁に対してなされること等から、審判は、準司法機関であるともいわれる。この位置づけは、特許、実用新案、意匠、商標のいずれについても異ならない。

審決は司法審査に服し、知財高裁が専属管轄する。知財高裁では審決の違法性が審理の対象となり、違法と判断された審決は取り消される。審決取消判決が確定すると、事件は特許庁の審判においてさらに審理され、再度の審決がされる。

権利付与後における明細書・クレーム等の訂正は、特許庁における訂正審判又は無効審

<sup>47</sup> 特許法 73 条(2)。

<sup>48</sup> 特許法 110～117 条。前掲注 25 参照。

<sup>49</sup> 特許裁判所は、高等法院（わが国では地裁に相当の第一審裁判所）の衡平法部の一部門。

<sup>50</sup> 郡特許裁判所は、わが国では簡易裁判所に相当する裁判所。迅速簡易な手続が採用され、弁理士も訴訟代理人となることができる。

<sup>51</sup> 特許法 75 条。

<sup>52</sup> 本報告書「第 2 章 VI. 英国 3 商標 3.1 審判制度等の概要 (3)上訴」参照。

判手続中の訂正請求においてのみ可能であり、侵害裁判所では、無効の抗弁、訂正の再抗弁が許されるにとどまる。

権利の有効性の判断については、無効審判と侵害訴訟とが、前者は絶対効、後者は相対効との違いがあるものの、いわゆるダブルトラックとなっている。

調査対象とした当事者系手続は、いずれも我が国の当事者系審判に対応するものではあるが、それぞれの国・地域の知財保護体系中における位置づけ・機能等は、我が国と必ずしも同一ではなく、相違点も少なくない。以下、特許（OHIMについては、意匠・商標）の当事者系手続を中心として、相違点等について記す。

## 米国

米国では、本調査実施中の2011年9月、先発明主義から先願主義（First inventor to file system<sup>53</sup>）への移行、付与後レビュー（Post grant review）制度の導入、当事者系再審査（Inter partes reexamination）の当事者系レビュー（Inter partes review）制度への改正などを内容とするアメリカ発明法が成立した。

従前、米国では特許権の有効性の判断は裁判所の専権事項とされていたが、1980年に査定系再審査制度が、1999年に当事者系再審査制度<sup>54</sup>が、2011年の法改正で我が国の旧付与後異議制度に相当する付与後レビュー制度が、それぞれ導入された。

当事者系再審査（及び改正後の当事者系レビュー）では、無効主張は「特許」又は「刊行物」に基づく新規性・進歩性要件の欠如の主張のみが許されるのに対し、付与後レビューでは全ての特許要件が審理の対象となるとの相違があるが、いずれの手続においても、請求人が特許商標庁で現に主張した理由だけでなく、合理的に主張し得た（reasonably could have raised）理由についても、その後の侵害訴訟の手続において主張することが禁止される点で、共通する<sup>55</sup>。我が国にはこのような主張制限は存在しないから、米国の当事者系手続は、司法との関係において、我が国と位置づけが異なるといえる。

米国では、特許商標庁の審決に不服のある当事者は、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）又は連邦地方裁判所のいずれかを選択して提訴することができるのが原則である<sup>56</sup>。CAFCは法律審であり、特許商標庁による事実認定に対する不服申立は事実審である連邦地方裁判所に対してなされるべきとの趣旨である。しかし、当事者系再審査の審決に対する不服申立、2011年米国発明法で導入される当事者系レビュー・付与後レビューの審決に対する

---

<sup>53</sup> First inventor to file system は、先発明者出願制度、先発表型（先公表型）先願制度、先願発明者主義など様々に訳されている。この制度の下では、特許出願より1年以内前に自己の発明を発表していた場合、発表日が有効出願日とされ、これを基準に先後願が判断される（アメリカ発明法3条、改正特許法100条）。

<sup>54</sup> 当事者系再審査の導入時は、請求人は、裁判所に特許審判抵触部の決定に対する不服申立をすることできなかったが、2002年の法改正で可能とされた。

<sup>55</sup> 改正特許法315条(e)(2)、326条(e)(2)。なお、国際貿易委員会における手続や、特許商標庁におけるその後の当事者系手続における主張も同様に制限される。

<sup>56</sup> 特許法（35 USC）145条。なお、2011年の法改正で特許商標庁からの抗告訴訟の管轄がワシントンDC連邦地裁からバージニア州東部地区連邦地裁に移管された。2011年米国発明法第9条。

不服申立は、法律審であるCAFC に対してのみすることができる<sup>57</sup>。

2011年改正後の侵害訴訟と当事者系手続との関係を見ると、①当事者系レビュー・付与後レビューの請求日の前に、請求人が特許の有効性を争う民事訴訟（反訴を除く）を提起していた場合は、当事者系レビュー・付与後レビューの開始決定はなされない、②当事者系レビュー・付与後レビューの請求と同日又はそれ以降に、当該レビューの請求人が、当該特許の有効性を争う民事訴訟（反訴を除く）を提起したときは、当該民事訴訟は原則として自動的に中断する、③侵害訴訟の被告が、当事者系レビュー・付与後レビューを請求するときは、侵害訴訟の訴状の受領後1年以内に請求しなければならない、旨の調整がされている<sup>58</sup>。

当事者系レビュー・付与後レビューの請求<sup>59</sup>時期についても調整があり、付与後レビューの請求可能期間（特許付与又は再発行特許の発行日から9月間<sup>60</sup>）及び付与後レビューの係属中は、当事者系レビューを請求することはできない<sup>61</sup>。

米国の当事者系手続と我が国のそれは、上のような点においても相違する。

## 欧州特許庁

欧州特許庁は、欧州特許条約に基づく欧州特許出願を審査し、欧州特許を付与する政府機関であり、同庁が付与した欧州特許は各国特許庁での登録手続を経て、本条約締約国の特許庁に直接出願された国内特許と同等の特許となる。本条約の締約国は2012年2月現在38ヶ国であり、欧州連合加盟国27ヶ国を上回る<sup>62</sup>。

欧州特許庁における当事者系手続としては、異議申立及び異議決定不服審判がある。異議決定不服審判の結論が特許維持の場合、異議申立人は当該特許の有効性について登録国の国内法の定める手続に従ってさらに争うことができるが、その結論が特許取消の場合、特許権者が不服を申立てる途は開かれていない<sup>63</sup>。この手続の非対称性は同庁の一特徴と

<sup>57</sup> 2011年改正前の当事者系再審査については特許法（35 USC）141条。当事者系レビュー・付与後レビューについては改正特許法（35 USC）141条(b)、141条(c)。

<sup>58</sup> 改正特許法（35 USC）315条(a)(b)、325条(a)(b)。②の中断は、次の場合に解除される：(A)特許権者が裁判所に中断解除の申立をしたとき、(B)特許権者が侵害訴訟（反訴を含む）を提起したときなど。

<sup>59</sup> 正確には請求ではなく、受理申立（Petition）。申立を受理してレビューを開始する要件は、付与後レビューでは「少なくとも一のクレームについて申立人が勝つ合理的可能性」（315条）、当事者系レビューでは「少なくとも一のクレームが特許不能である可能性の優越性」（324条）と異なる。

<sup>60</sup> ただし、再発行されたクレームが当初クレームと同一か又は当初クレームより減縮されたものである場合には、当該クレームに対する付与後レビューの請求は、当初特許の付与から9月以内になされない限り、認められない。改正特許法321条(c)、325条(f)。改正規則42.202条(a)。

<sup>61</sup> 改正特許法（35 USC）311条。

<sup>62</sup> 現在の欧州特許機構の加盟国は次のとおり（下線は欧州連合加盟国）：

アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、英国、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、ラトビア、モナコ、マケドニア、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、サンマリノ、トルコ。

正式加盟国ではないが、拡大国のボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの2カ国でも同様に特許権の登録が可能。

<sup>63</sup> ただし、審決に手続上の重大な瑕疵がある場合など例外的なケースについては拡大審判部への再審請

いえる。

欧州特許庁は欧州特許条約の最終解释权を有しており、解釈の統一を図るため拡大審判部が設けられている。重要な法律問題が生じた場合等において、(a) 審判部は、事件の係属中に、当該問題を拡大審判部に付託することが可能であり、(b) 複数の審判部が法律問題について異なる決定をした場合、欧州特許庁長官は、拡大審判部に当該問題を付託することができる<sup>64</sup>。

このような特徴を有する政府間機関である欧州特許庁の当事者系手続と、我が国における当事者系手続とは、おのずとその位置づけ等において異なる。

## ドイツ

ドイツでは、特許に関し、我が国の当事者系審判に対応する当事者系手続として、異議申立と無効訴訟が存在する。前者は、行政庁であるドイツ特許商標庁が管轄し、後者は連邦特許裁判所が管轄する。しかし、次の①又は②の場合には、特許商標庁にされた異議申立について、裁判所が異議決定をする<sup>65</sup>：①一当事者が裁判所による異議決定を請求し、他の当事者が2月以内に異議を唱えなかった場合、②異議申立期限から15月以上経過した案件について、一当事者から裁判所による決定の請求がなされた場合。

異議、無効訴訟のいずれにおいても、特許権者は、連邦特許裁判所での手続において明細書・クレーム等の補正をすることができる。

無効訴訟は、異議申立が可能期間、又は異議申立手続の係属中は提起することができない<sup>66</sup>。

侵害訴訟との関係では、特許事件では、被疑侵害者は侵害裁判所<sup>67</sup>において無効の抗弁をすることは許されず、特許権の有効性について争うには連邦特許裁判所に取消訴訟を提起しなければならない。実用新案では、連邦特許裁判所における取消手続と侵害裁判所における侵害訴訟が共に係属中である場合、連邦特許裁判所は侵害裁判所に対して、取消手続が終結するまで侵害訴訟の審理を中止すべき旨命ずることができ、連邦特許裁判所が取消請求を棄却したときは、侵害裁判所は当該判断に拘束される<sup>68</sup>。

連邦特許裁判所は、意匠、商標の無効訴訟は管轄せず、通常裁判系列の裁判所が管轄する。

上のような行政庁・裁判所間の役割分担、さらには裁判所間（特に、連邦特許裁判所と侵害裁判所）の役割分担の在り方は、我が国と異なる。

## 英国

英国では、何人も裁判所又は特許意匠商標長官に対して登録された特許の取消を請求す

---

求が可能（前掲注 45 参照）。

<sup>64</sup> 欧州特許条約第 112 条。

<sup>65</sup> ただし、特許商標庁の特許部が、特許裁判所による決定を求める請求の受領から3月以内に、口頭弁論の召喚状又は異議決定を送達した場合を除く（特許法 61 条）。

<sup>66</sup> 特許法 81 条(2)。

<sup>67</sup> 特許権侵害訴訟は、州地方裁判所、州高等裁判所、連邦司法裁判所（最高裁判所）の三審制で審理される。

<sup>68</sup> 実用新案法 19 条。

ることができる<sup>69</sup>。裁判所としては、特許裁判所又は郡特許裁判所を選択することが可能である。換言すると、英国では、当事者系手続である取消請求について、行政庁である知的財産庁と二裁判所が競合して管轄する。

長官に取消請求がされた場合、当該請求について処分を行うか否かは長官の裁量であり、義務ではない<sup>70</sup>。知的財産庁における取消請求の審理は、長官が指名したヒアリング・オフィサーが担当する。特許庁長官の決定に不服がある当事者は、特許裁判所又は郡特許裁判所に出訴することが可能である。

特許権者は、特許裁判所又は郡特許裁判所における取消請求手続においても、明細書、クレーム等の補正を請求することができる<sup>71</sup>。補正は、①裁判所に取消請求を直接した場合と、②知的財産庁長官への取消請求事件の決定に対する不服申立を裁判所にした場合のいずれにおいても可能である。

英国知的財産庁は、次の①～④などについて、単独又は裁判所と競合して管轄する。①職務発明の補償金の決定<sup>72</sup>、②ある特定の行為が特定の特許権の侵害を構成しない旨の宣言<sup>73</sup>、③特許を受ける権利、特許権等の帰属に関する特許庁長官への付託についての決定<sup>74</sup>、④ある特定の行為が特定の特許権を侵害するか否か及び当該特定の特許権の有効性についての長官の見解表明請求に対する非拘束見解の表明<sup>75</sup>。

当事者系手続の判断は、英国以外の国等の手続では全て合議体によりなされるが、英国では、知的財産庁、特許裁判所、郡特許裁判所のいずれにおいても、単独の判断主体により判断される。

英国の制度も、我が国と異なる点が少なくない。

## OHIM

OHIMは、欧州連合の全域を範囲とする共同体意匠及び共同体商標の登録官庁であり、スペインのアリカンテに所在する。OHIMで登録した意匠及び商標はそのまま欧州連合の加盟国（2012年2月現在の加盟国数27）の全てにおいて効力を有する。

OHIMは、各国の登録庁及びベネルクス登録庁と併存する。

同庁における当事者系手続としては、意匠の無効宣言請求、並びに商標の異議申立、無効宣言請求及び取消請求がある。これらに関する同庁の決定は、いずれもルクセンブルクにある欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union : CJEU）の一般裁判所（General Court。旧第一審裁判所）の司法審査に服する。一般裁判所の判決に不服のある当事者はCJEUの司法裁判所（Court of Justice）に上訴することができる。

共同体意匠・共同体商標の侵害訴訟は、共同体意匠裁判所、共同体商標裁判所が管轄す

---

<sup>69</sup> 特許法 72 条(1)。

<sup>70</sup> 例えば、長官が当該請求は裁判所においてより適切に処理されうると考える案件については処分を要しない。特許法 72 条(7)。

<sup>71</sup> 特許法 75 条(1)。

<sup>72</sup> 特許法 40 条。

<sup>73</sup> 特許法 71 条。知的財産庁と裁判所の競合管轄。本条に基づく長官の宣言は、裁判所による宣言と同一の効力を有する。

<sup>74</sup> 特許法 8～12 条。

<sup>75</sup> 特許法 74A 条。

る<sup>76</sup>。

OHIMと裁判所の関係を意匠についてみると、次のように調整されている。共同体意匠裁判所は、登録共同体意匠を有効なものとして取り扱わなければならない、登録共同体意匠の有効性は、侵害訴訟における反訴としてのみ主張することができる<sup>77</sup>。非侵害の宣言を求める訴訟以外の訴訟において、侵害裁判所は、①共同体意匠の有効性が反訴として既に他の共同体意匠裁判所において争点とされている場合、又は②共同体意匠に関して、無効宣言請求が既にOHIMになされている場合は、その聴聞を継続する特別な理由がない限り、関係当事者を聴聞した後、自らの発意により、又は一方の当事者の請求を受け、かつ、他方の当事者を聴聞した後、その手続を中断する。OHIMは、登録共同体意匠に関する無効宣言請求を聴聞するに際し、その有効性が反訴として既に共同体意匠裁判所において争点とされている場合は、その聴聞を継続する特別な理由がない限り、関係当事者を聴聞した後に自らの発意により、又は一方の当事者の請求を受け、かつ、他方の当事者を聴聞した後、その手続を中断する。共同体意匠裁判所に対する手続当事者の一が中断の請求をしたときは、侵害裁判所は他方の手続当事者を聴聞した後、その手続を中断することができる。この場合、OHIMは、同庁に係属している手続を続行しなければならない<sup>78</sup>。

OHIMは、欧州における知財保護の政府間機関である点において欧州特許庁と共通するが、同庁における当事者系手続と司法との関係は、欧州特許庁と相違する。我が国とも当然に相違する。

## 韓国

韓国は、特許の当事者系手続として、我が国と同様の無効審判、延長登録無効審判が存在するほか、我が国で過去に存在したが現在は存在しない権利範囲確認審判・訂正無効審判や、通常実施権許与の審判<sup>79</sup>が存在する。

同国では無効審判等は、特許庁長（長官）ではなく特許審判院長に対して請求される。特許審判院の審決に不服のある当事者は、特許法院、次いで大法院に上告することができる。

特許法院では、我が国と同様に、審決の違法性について審理され、違法な審決は取り消される。審決を取り消す判決が確定したときは、特許審判院において再度の審理と審決がされる。明細書・クレーム等の訂正は、特許審判院の手続においてのみ可能であり、特許法院の手続において訂正をすることはできない。

特許の有効性は特許無効審判で争われる。特許権侵害訴訟において「（クレームの特定の）部分については権利行使をすることができない」とする裁判例が少なからずあるが<sup>80</sup>、

<sup>76</sup> 共同体意匠裁判所、共同体商標裁判所は、OHIMで登録された意匠・商標の管轄裁判所として欧州連合加盟国が指定した各国の国内裁判所である。

<sup>77</sup> ただし、自己の欧州共同体意匠理事会規則（CDR）85(1)条。ただし、侵害訴訟の被告が、自己の先行国内意匠権に基づく無効宣言が可能である旨の主張をすることは、反訴によることなく可能。

<sup>78</sup> 欧州共同体意匠理事会規則（CDR）91条。

<sup>79</sup> 通常実施権許与の審判は、利用発明・抵触発明について審判手続で通常実施権を許与するものであり、特許庁長による裁定（107～116条）とは別の制度として存在する。

<sup>80</sup> 本報告書「第2章 VII. 韓国 3 当事者系審判の運用 3.12 裁判所との調整 (2) 特許庁と裁判所との調



我が国の104条の3の対応する規定は存在しない。

特許無効審判の請求人適格については我が国と異なる。すなわち、同国では特許権の設定登録公告日より3月以内は何人も無効審判を請求することが可能であり、その後は、利害関係人又は審査官に限定される<sup>81</sup>。

侵害訴訟は地方法院、高等法院、大法院が管轄し、特許法院は管轄しない。この点で特許法院と我が国の知財高裁とは異なる。

以上のように、韓国は、調査対象国の中では我が国に最も近似した制度を有するが、相違点も少なくない。

#### 4. むすび

平成23年、我が国では通常実施権の当然対抗制度の導入、冒認出願における権利者救済規定の整備等を含む大規模な法改正がされた。当事者系審判についても、審決予告制度の導入、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止、請求項又は一群の請求項ごとの訂正の許否判断など、一連の改正がされた。

本改正により、我が国における当事者系手続の重要性が一層増大することは論を俟たない。

本調査の対象とした各国・地域における当事者系手続は、対象国・地域それぞれの歴史や法文化等を背景として形成されたものであって極めて多様であるが、多様性の中に、今後の我が国における当事者系手続のより一層の充実化への示唆が含まれるものと考えられる。

---

整（ロ）手続の中止」参照。

<sup>81</sup> 特許法第133条。審査官が無効審判を請求するケースとしては、例えば、特許無効審決がされ、その確定前に請求が取り下げられた場合が想定される。

表1 各国における当事者系審判の運用比較

国、地域	日本	米国	欧州	独国				欧州				英国			韓国				
知財庁	特許庁	特許商標庁	欧州特許庁(EPO)	特許商標庁	連邦特許裁判所				域内市場調和庁商標・意匠(OHIM)				知的財産庁			特許庁			
権利	特許	特許・意匠 商標	特許	特許・商標	特許				意匠	商標	商標	意匠・商標	特許	意匠	商標	特許	デザイン	商標	
手続	無効	当事者系再審査(審判段階)	取消/異議	異議	異議	異議	無効	抗告	無効	異議	取消/無効	抗告	取消/異議	取消/無効	取消/無効	異議	無効	無効	取消/無効
口頭審理有無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
口頭審理実施率	高			高	高	高	高	高	過去0件	過去0件	過去0件	過去1件	高	限定的	限定的	高			
口頭審理前 の心証開示等	審理事項通知書	無	無	予備的見解	口頭審理呼出し状内	通常は無したが、示される場合もある。	通告	通常は無し	召喚状に予備的見解書含む	召喚状に予備的見解書含む	召喚状に予備的見解書含む	召喚状に予備的見解書含む	予備的評価書	予備的指示	予備的指示	口頭審理争点審尋書	口頭審理争点審尋書	口頭審理争点審尋書	
書面・口頭 審理以外の 手続	無	無	ACR 早期解決手段	無	無	無	無	無	和解	和解	和解	仲裁	・事件管理 会議 ・プレ・ヒ アリング・レ ビュー	・当事者間の 事前コンタ クト(請求 前) ・当事者間の コンタクト (請求後、 クーリング・ オフ期間) ・事件管理 会議 ・プレ・ヒア リング・レ ビュー	・当事者間の 事前コンタ クト(請求 前) ・当事者間の コンタクト (請求後、 クーリング・ オフ期間) ・事件管理 会議 ・プレ・ヒア リング・レ ビュー	技術説明会	デザイン説明会	商標説明会	
予備的請求	無	無	無	有	有	有	有	有(実務上はほとんど無し)	有	有	有	有	無	無	無	無	無	無	
答弁書期間	60又は30日	1-2月	30日以上	4月	3月	4月	4月	4月	2月	2月	2月	2月	6週間	2月	3月	1月	1月	1月	
弁駁書期間	30日	30日	30日以上	4月	/	/	/	/	/	/	/	/	2週間	/	/	/	/	/	
口頭審理直 前の意見書	口頭審理陳述要旨書	無	無	意見書	意見書	意見書	意見書	意見書	法定なし	法定なし	法定なし	法定なし	主張の骨子	主張の骨子	主張の骨子	口頭審理陳述要旨書	口頭審理陳述要旨書	口頭審理陳述要旨書	
口頭審理直 前の意見書 期間	口頭審理2週間前	無	無	口頭審理の1月前	異議決定までいつでも可	提出期限は定められていない。合理的な範囲であれば提出できる。	裁判所が定める期限まで。通常口頭審理の1ヶ月前。	提出期限は定められていない。合理的な範囲であれば提出できる。	法定なし	法定なし	法定なし	法定なし	口頭審理2日前	口頭審理2日前	口頭審理2日前	口頭審理1週間前	口頭審理1週間前	口頭審理1週間前	
口頭審理で の決定・審 決言渡し	無	無	無	有	有	有	有	有	法定なし	法定なし	法定なし	法定なし	有	有	無	無	無	無	
調査等 内容	口頭審理の主張の要点等	調書無	調書無	口頭審理の主張の要点等	・一時的な記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・一時的な記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・一時的な記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・一時的な記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・調書：口頭審理の主張の要点	・調書：口頭審理の主張の要点	・調書：口頭審理の主張の要点	・調書：口頭審理の主張の要点	速記者による記録又は録音データ	速記者による記録又は録音データ	速記者による記録又は録音データ	・速記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・速記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	・速記録：口頭審理の記録 ・調書：口頭審理の主張の要点	
合議体	3人又は5人	3人	3人又は8人	3人又は5人	3人又は4人	4人	5人	3人	3人又は1人	3人又は1人	3人又は1人	3人又は1人又は9人(大審判)	1人(ヒアリング・オフィサー)	1人(ヒアリング・オフィサー)	1人(ヒアリング・オフィサー)	3人又は5人	3人又は5人	3人又は5人	
補助者	審判書記官	CRU事務官、パライアラーガル	パライアラーガル中間弁護士	書記官または無し、通常は無しで行われる。	書記官または無し。	書記官または無し。	書記官または無し。	書記官または無し。	なし	なし	なし	公的には書記官、実務上は、セクレタリとアシスタント	・アシスタント・オフィサー ・ヒアリング・ク ラーク ・アドバイザー ・オブザーバ	/	/	・審判事務官・記録員	・審判事務官・記録員	・審判事務官・記録員	
期間短縮等	早期審理	無	ACR 早期解決手段	早期審理	早期審理	無	無	無	知識データベース活用などIT技術利用：庁のサポート	知識データベース活用などIT技術利用：庁のサポート	知識データベース活用などIT技術利用：庁のサポート	知識データベース活用などIT技術利用：庁のサポート	当時提出型証拠ラウンド	口頭審理手続の省略	クーリングオフプロトコル採用	・集中審理 ・優先審理 ・迅速審理 ・審理終了予定時期通知	・集中審理 ・優先審理 ・迅速審理 ・審理終了予定時期通知	・集中審理 ・優先審理 ・迅速審理 ・審理終了予定時期通知	

## II. 米国

播国際特許事務所 弁理士  
播 博

### 1. 特許・意匠特許

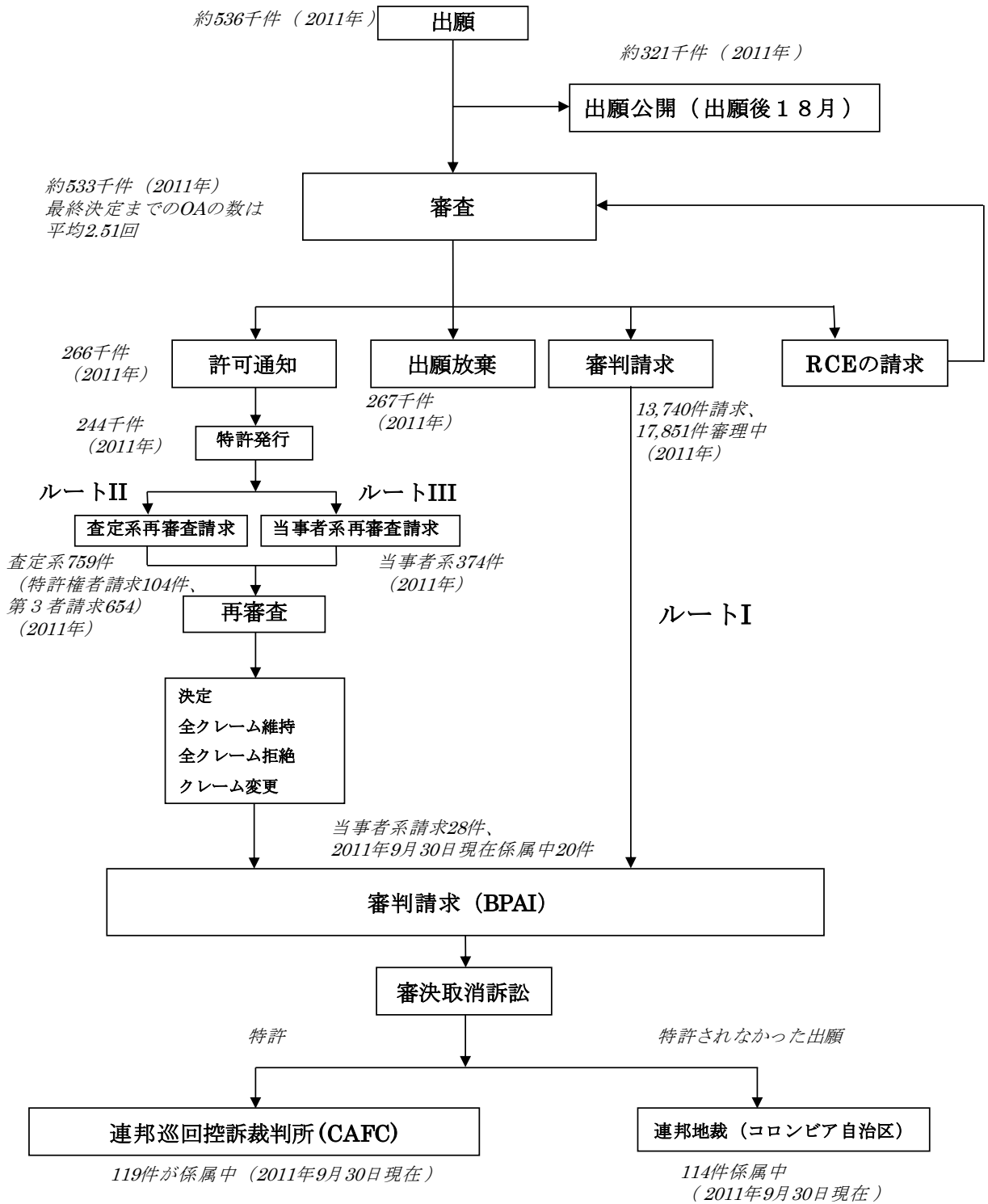
#### 1.1 権利付与後の審判制度の概要

米国特許制度における審判請求制度の概要は、資料 US-1 に示されるように、特許になる前に出願人が、最終拒絶を不服として、最終拒絶理由通知の応答期間（最大 6 月）以内に請求する査定不服審判請求（資料 US-1 の図のルート I）と、特許発行になった後、第三者（特許権者も含む）が、発行された特許が実質的に新たな特許性の問題（進歩性又は新規性欠如のみ）を抱えているとして特許権の行使期間内にいつでも請求できる査定系再審査制度（ルート II）において、再審査の決定を不服として特許権者のみが最後の理由通知の応答期間（最大 6 月）内に請求できる査定系審判制度と、特許発行になった後、発行された特許が実質的に新たな特許性の問題（進歩性又は新規性欠如のみ）を抱えているとして特許権の行使期間内にいつでも第三者（特許権者は含まない）が請求できる当事者系再審査制度（ルート III）において、再審査の決定を不服として特許権者及び第三者の両者が最終決定の送達の日から 30 日又は 1 月のどちらか遅い日以内に請求できる当事者系審判制度の 3 つの審判請求制度がある。

さらに最近の America Invents Act の発効により、2012 年 9 月 16 日以降は、付与後レビューと当事者系レビューを新しく創設される特許トライアル・アペールボード（Patent Trial and Appeal Board(PTAB)）が行うこととなった。

この調査報告においては、権利化後の当事者系再審査制度および付与後レビューと当事者系レビューについて報告する。

特許制度概要と件数



## (1) 当事者系特許再審査制度

### (イ) 当事者系特許再審査制度の改正の経緯

1981年7月1日から実施された査定系再審査においては、特許権消滅後6年までに、特許権者を含む誰でも請求できるが、第三者は答弁書を提出するだけで、特許権者の補正に対して意見を述べる機会は与えられていない(米国特許法第301-307条)。

その後、1999年11月29日の改正により、当事者系再審査制度が利用できるようになった(米国特許法第311-318条追加)。

当事者系再審査制度(1999年11月29日以後に出願されたオリジナル出願の特許に対して適用)においては、特許権者以外の第三者が再審査請求を行えることとなると共に、再審査の過程で第三者請求人にもコメントを述べる機会が与えられている。第三者は、従来の査定系(Ex-Partes Reexamination)再審査に加えて当事者系再審査制度を利用出来ることとなった(図 US-1a 参照)。

しかしながら、従来の査定系再審査制度においても、当事者系再審査制度においても、再審査請求人は、審判請求はできなかった。

2002年11月2日の当事者系再審査制度改正により、第三者請求人が、審判請求及び連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for Federal Circuit (CAFC))に出訴できることになった。

この報告書では、2002年11月2日に改正された当事者系再審査制度の概要について述べる。

### (ロ) 制度の概要

#### (a) 当事者系再審査制度の再審査段階(図 US-1a 及び図 US-1b 参照)

当事者系再審査制度は、特許権者以外の第三者が、1999年11月29日以後に米国に出願された出願の特許権の行使期間内に先行特許又は刊行物に基づく理由で再審査を請求できる。

再審査請求から3月以内に、再審査官は、いずれかのクレームに影響を与える「実質的に新しい特許性の問題」が提起されているか否かを判断する。「実質的に新しい特許性の問題」が提起されていないと判断された場合には、請求人は再審査請求却下の通知の発送の日から1月以内に再審査請求却下の決定の再審理を請求できる<sup>82</sup>。この再審理が却下されれば、再度申立てはできず再審査は終了される。

再審理請求が認められれば、「実質的に新しい特許性の問題」が提起されていることになる。

「実質的に新しい特許性の問題」が提起されていると判断される場合には、再審査命令(再審査請求を認め再審査を開始する通知で、通常最初の局指令(First Office Action (First OA))と同時に発せられる)を出す。特許権者は局指令が出された日

---

<sup>82</sup> R1.927

から1月または2月以内（延長は原則なし）に回答書（補正書を含む）を提出しなければならない。再審査請求の請求人は回答書の送達から30日以内にコメントを提出しなければならない<sup>83</sup>。

特許権者および請求人から指定期間内にコメントの提出がない場合は、それに続く手続を進める。

再審査請求に係る件は、原審査官と異なる審査官が担当し、審査は迅速処理<sup>84</sup>にしたが行われる。審査官との面接は禁止されている。

局指令（図の点線の四角）を出すための再審査官の決定は、マネジャー、再審査官及びマネジャーに選任された審査官の3名からなるパネルによりレビューされる（パネルについては「1.3 合議体」において詳述する）。

双方の意見が提出された後、再審査官は双方の意見を検討し、全てのクレームが拒絶されている場合には、再審査官は再審査証発行意図通知（**Notice of Intent to Issue Inter Partes Reexamination(NIRC)**）の予備的決定を起案し、パネルを招集してもらい、パネルレビューにより認定されたなら、**NIRC**を発行して再審査の終了となる。

少なくとも一つのクレームが拒絶されていない場合、パネルが、再審査官の予備的決定を認定した後、再審査官は、特許権者に回答期日（30日か1月）を通知すると共に、審査終了通知（**ACP**）を出す。審査終了通知以後の補正は、最終局指令に対する補正の基準<sup>85</sup>を満たす必要がある。特許権者のコメント（補正を含むこともある）に対して請求人は、30日以内に特許権者のコメントに対するコメントの提出のみ許される。

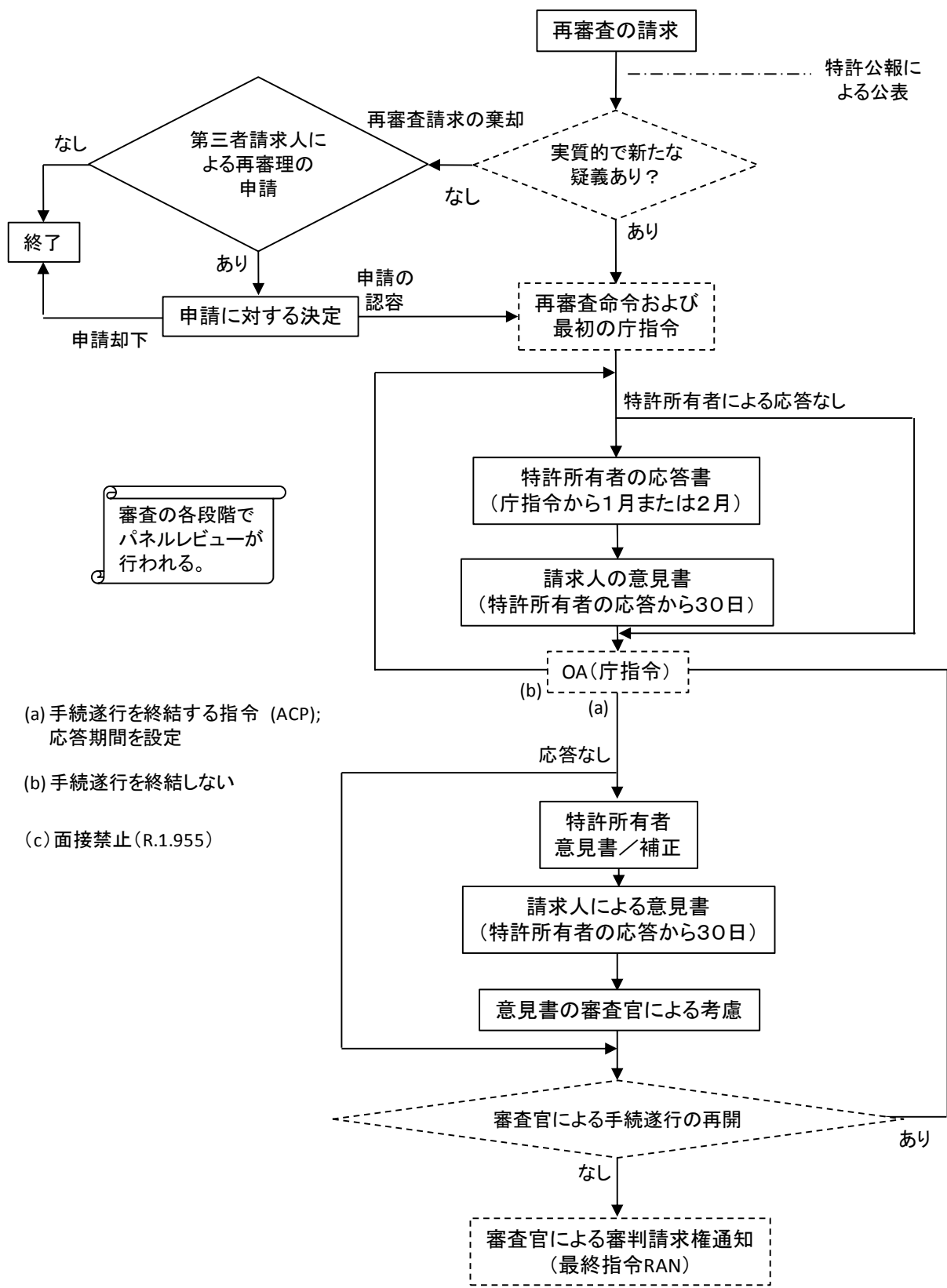
特許権者へ書類の送達後2月を過ぎてもコメントの提出がない場合、再審査官は、最終アクションを起案し、パネルレビューを経て通知を行う。この場合すべてのクレームが拒絶を受けている場合には**NIRC**を通知し再審査が終了する。少なくとも一つのクレームが拒絶を受けていない場合には、審判請求権通知（**Right of Appeal Notice**）が出される。

---

<sup>83</sup> R1.923

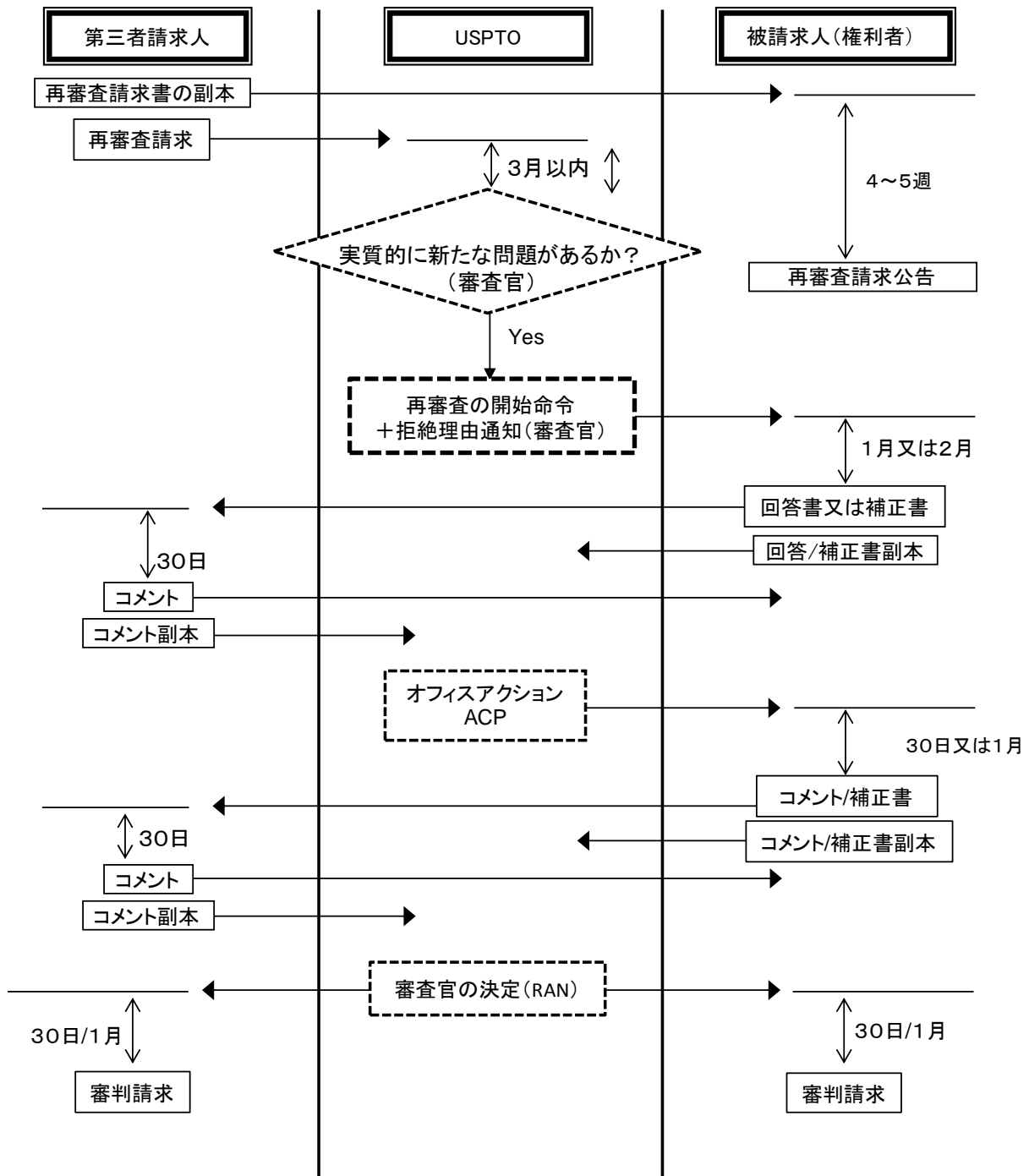
<sup>84</sup> 補正の制限、応答期間の短縮など、35USC314に規定されている。

<sup>85</sup> 37CFR1.116



- (a) 手続遂行を終結する指令 (ACP); 応答期間を設定
- (b) 手続遂行を終結しない
- (c) 面接禁止 (R.1.955)

図US-1a 当事者系再審査制度概要 (再審査段階)



図US-1b 当事者系再審査(再審査段階)の審理フロー



(b) 当事者系再審査制度の審判段階（図 US-2a 及び図 US-2b 参照；米国特許法 315 条）

(i) 書面提出

当事者系再審査制度の審判段階の概要は、図 US-2a に示されている。

審判請求権通知（図 US-1a に示された最終指令）が双方に出された後 30 日又は 1 月のどちらか遅い日以内に特許権者又は請求人は再審査不服の審判を請求できる。審判請求権通知は最終決定であり、この後特許権者は補正ができない。

審判請求がされると審判請求をしていない当事者（特許権者又は請求人）は、審判請求の通知を受けて 14 日以内にクロスアピールをすることができる。

審判請求又はクロスアピールした特許権者又は請求人は、2 月以内にアピールブリーフ（審判請求理由補充書）を提出しなければならない。

アピールブリーフが対抗当事者に送付されて 1 月以内に、該対抗当事者は答弁書を出さなければならない。

少なくとも一つのアピールブリーフが提出された場合には、ケースは再審査官に回され、再審査官が、なお原審を維持できるか否かを決定する。

原審が維持できないと判断された場合には、再審査の再開を決定する。この決定をした場合は、ノンファイナルの局指令を出す。

原審が維持できると判断された場合には、審査官回答書を作成する。審査官回答書を作成すべきとの結論に達すると再審査官は、アピール会議を招集し当事者双方の意見に対する再審査官の意見を述べる。アピール会議は、担当再審査官、審査長（Supervisory patent examiner(SPE)）及び有識審査官（conferee）に加えて再審査法律アドバイザー（Reexamination Legal Advisor(RLA)）が参加する（アピール会議については「1.3 合議体」の項において詳述する）。

アピール会議の後 14 日以内に再審査官は、審査官回答書を作成しなければならない。回答書は当事者双方に送達される。

(ii) 口頭審理の請求

回答書の送付があった後、1 月以内に当事者は意見書を提出できる。また特許権者又は請求人が好ましいと考えた時には、回答書の送達から 2 月以内に合議体による口頭審理（Oral Hearing）<sup>86</sup>を請求できる。口頭審理において、意見を述べる時間は双方とも 30 分と決められている<sup>87</sup>。再審査官も必要なら意見を述べることもできる。再審査官には、20 分の弁論時間が与えられる。

口頭審理を開くか否かは特許審判合議体が決定する。

(iii) 特許審判合議体の決定

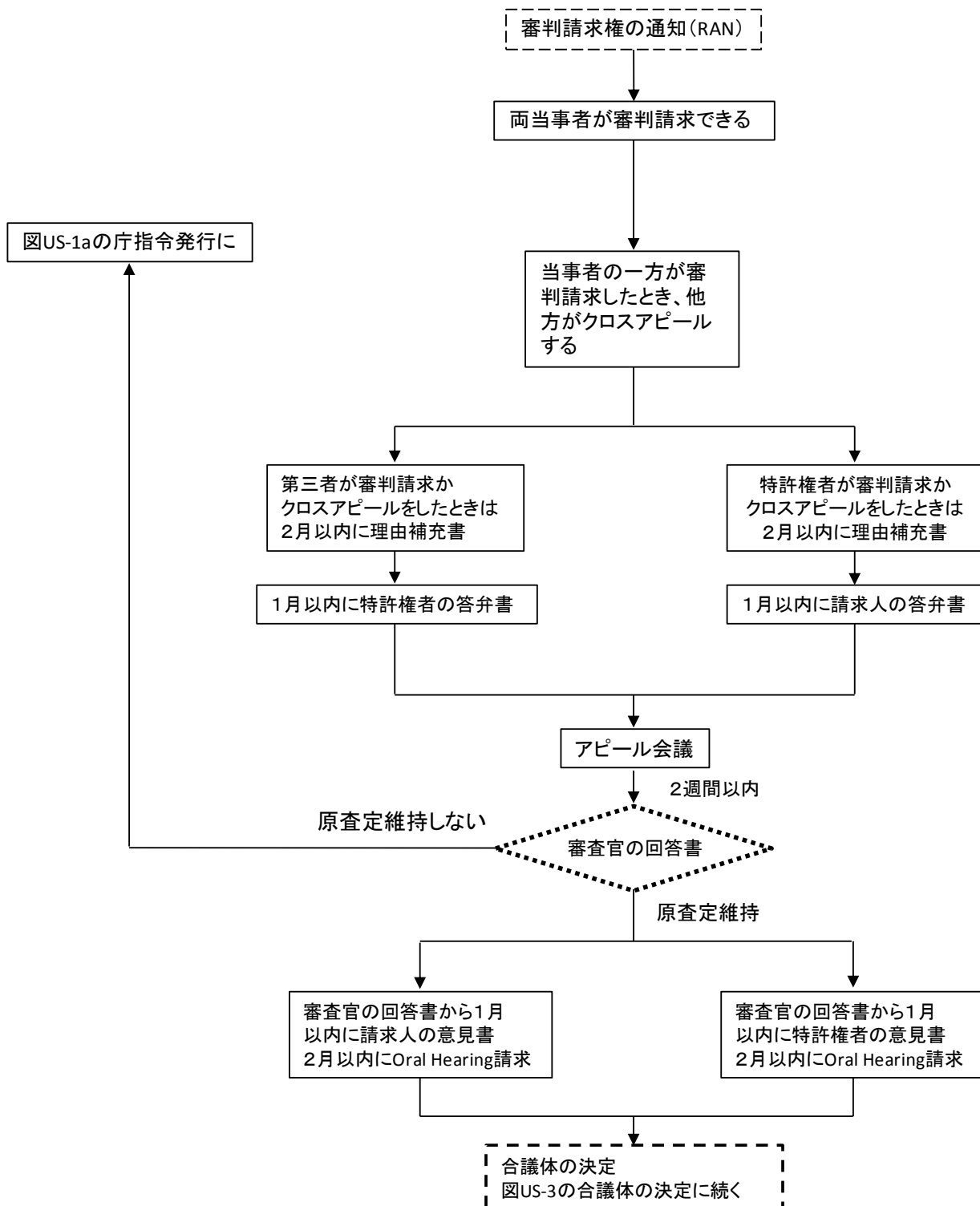
特許審判合議体は、審査官回答書と場合によっては口頭審理の結果に基づいて決定

---

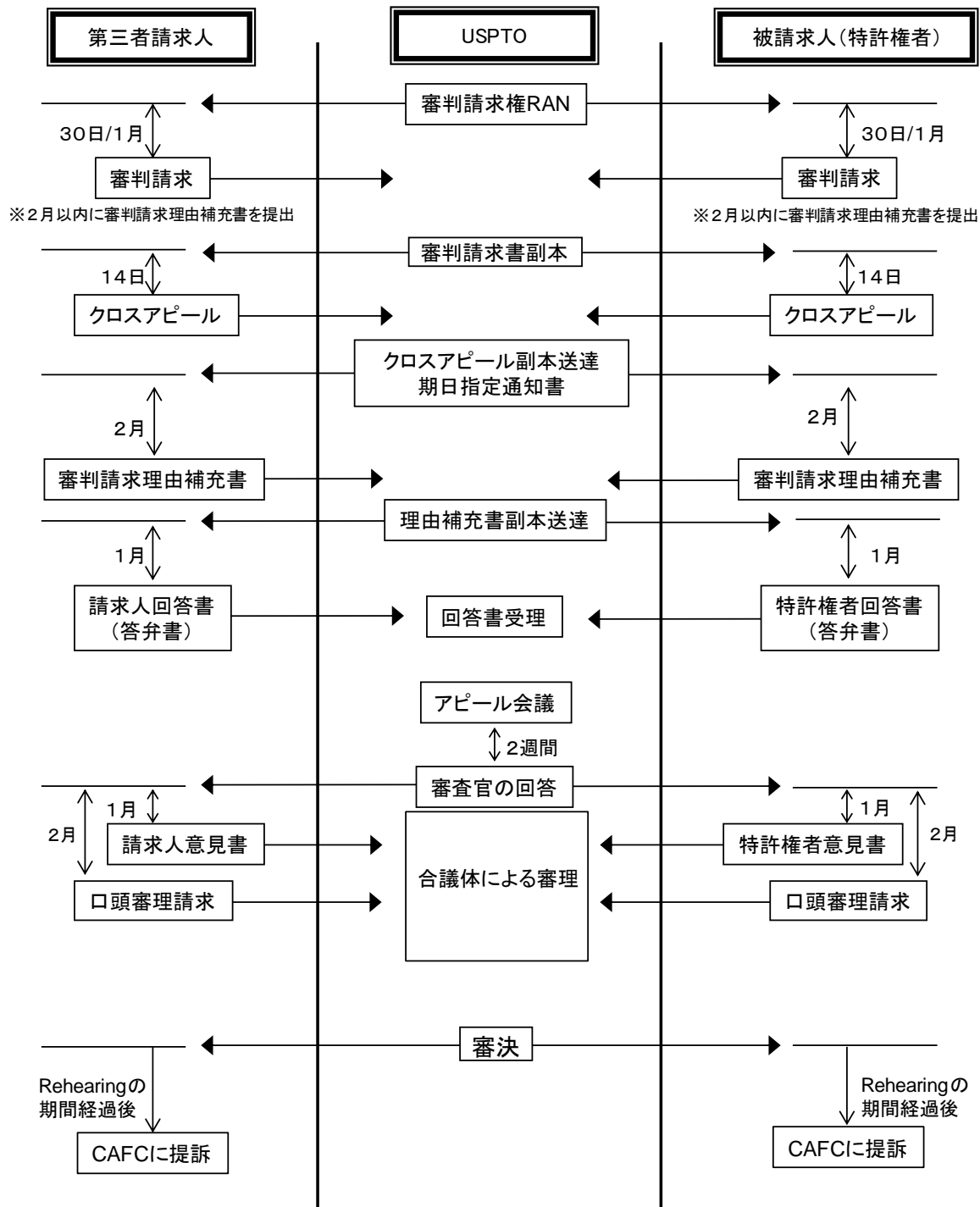
<sup>86</sup> R41.73

<sup>87</sup> R41.73(d)

を下す。特許審判合議体の決定には、再審査官の決定を支持、却下（規則 41.77(a)）、又は拒絶しないとの再審査官の結論を覆す決定（規則 41.77(b)）が含まれる。



図US-2a 当事者系再審査制度概要（審判段階）



図US-2b 当事者系再審査(審判段階)の審理フロー  
2002年11月2日以後適用

### (c) 特許審判合議体の決定後のアクション (図 US-3 参照)

特許審判合議体の決定が、拒絶しないとの再審審査官の結論を覆すものであるときは、その決定は特許審判合議体が発見した新しい拒絶理由に基づくものであるから、それを明確に述べる。特許審判合議体の新しい理由に基づく決定は最終決定ではないので、当事者は CAFC に提訴することはできない。

新しい拒絶理由に基づく特許審判合議体の決定があったときは、特許権者は、a) 補正又は証拠を提出して再審査を再開するか<sup>88</sup>(ルート I)、b) Rehearing<sup>89</sup>(ルート II)か、のいずれかを選択できる (CAFC に提訴する (ルート III)は、新しい理由がない場合を選択できる)。

特許権者により a) が選択された場合には、請求人にコメントの提出の機会が与えられ、その後再審審査官に差し戻される。再審審査官は、新しい拒絶理由以外は特許審判合議体の決定に拘束される。再審審査官は、拒絶が維持できるか否かの決定を出す。この決定が出されたら、1月以内に特許権者又は請求人は、一度だけコメントを提出できる。コメントが提出されたなら、ケースは再び特許審判合議体に戻される。

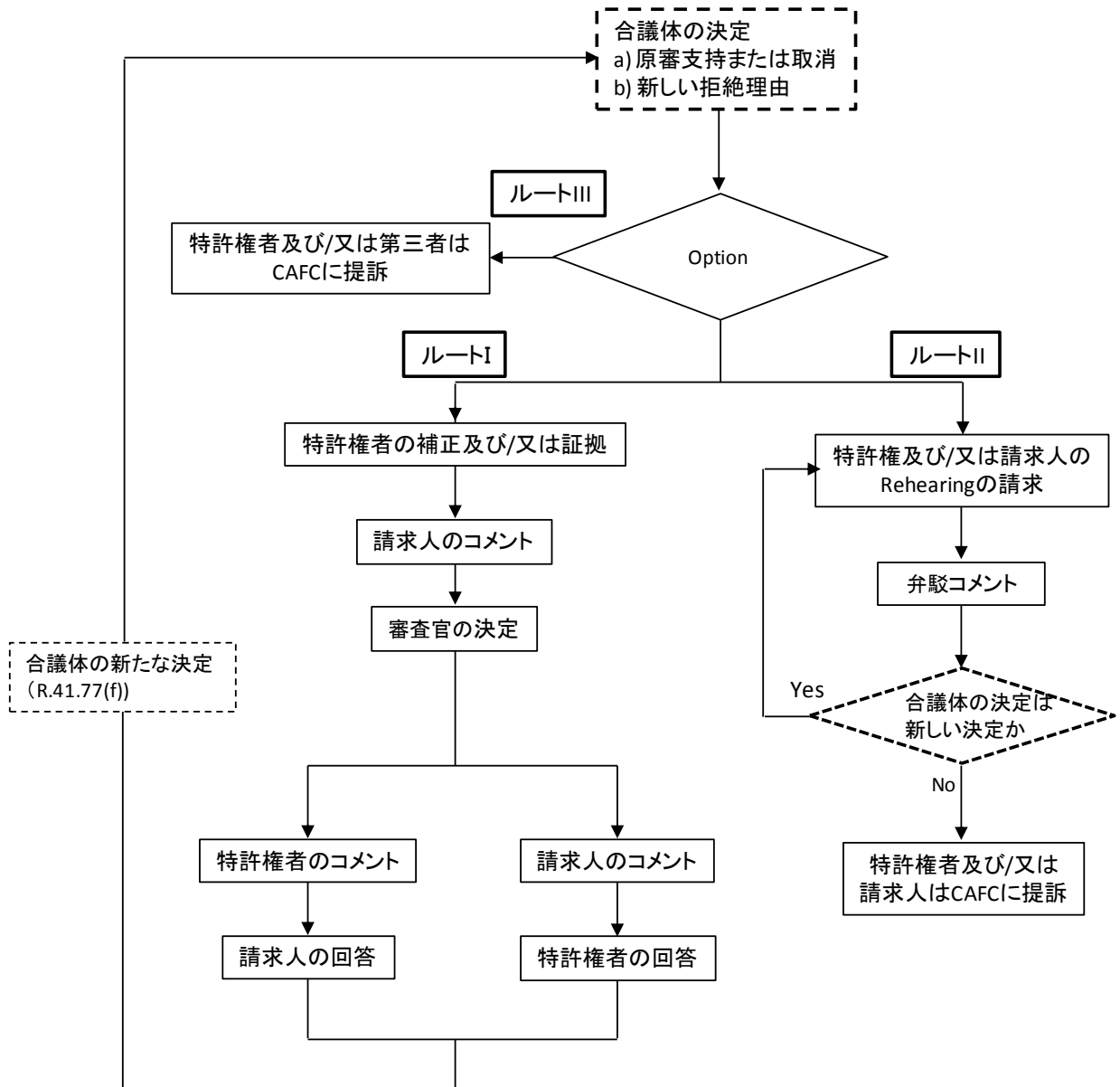
特許権者又は請求人が b) を選択する場合には、決定の日から1月以内に Rehearing の請求ができる。審判請求理由になかった反論や証拠に基づく Rehearing の請求はできない。請求の送達から1月以内に、対抗する当事者はコメントを提出できる。コメントに新しい issue は入れてはいけない。

双方からのコメントの提出期間の経過後、特許審判合議体は Rehearing に対して、先の特許審判合議体の決定が新しい理由に基づく決定か否かの決定を下す(最終決定)。決定に新しい理由が含まれている場合には、当事者は1月以内にさらに Rehearing を請求できる。決定に新しい理由が含まれていない場合には、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に提訴できる。

---

<sup>88</sup> R41.77(b)(1)

<sup>89</sup> R41.79(a)又は(d)



図US-3 当事者系再審査制度概要（合議体の決定後の手続）

## (2) 最近の制度改正による新制度（実施時期は改正された制度により変わる）<sup>90</sup>

米国特許制度において、最近大きな制度改正を行った。America Invents Act (AIA) である。AIA は、2011 年 9 月 16 日に米国大統領の署名により発効した。

AIA による幾つかの特許制度改正の中で、大きな改正の一つが当事者系再審査制度の廃止と、当事者系レビュー及び付与後レビューの導入である。

### (イ) 当事者系レビュー（(Inter Partes Review) と付与後レビュー制度（Post Grant Review) の導入の理由

当事者系再審査制度(Inter Partes Reexamination)の利用が少なかった（3.1 参照）理由として、以下のことが挙げられる<sup>91</sup>。

(i) 米国特許法第 315 条 (c) と 317 条 (b) のエストoppel条項。

再審査の結論は、再審査を請求した請求人を審判段階はもちろん、後の裁判においても拘束し、請求人が提起した理由のほか、「提起することが出来たであろう」理由も裁判においても提起することができない。

(ii) 特許権者が USPTO の局指令に答えなかった場合には請求人は、審判段階になるまで、情報を与えられない。

(iii) 米国特許法第 314 条 (b) (3)項の規定は、請求人に 30 日の応答期間しか与えていないので請求人は十分に準備できないまま、エストoppelを受ける危険がある。

(iv) 再審査請求の理由は先行特許か、刊行物に基づく理由に限られている。

(v) スモールエンティティ料金<sup>92</sup>が適用されない。

(vi) 再審査請求できる特許は、1999 年 11 月 29 日以後に出願されたオリジナル特許にのみ適用されるので、適用を受ける特許の数が少ないなどである。

これらの問題を考慮して、当事者系再審査制度が廃止され、当事者系レビュー（特許法 311-319 条と規則 42.100-42.123 追加）と付与後レビュー（特許法第 321-329 条と規則 42.200-42.244 追加）という制度が導入されることとなった。

さらにこれら新しいレビュー制度によるレビューを担当する部署として、BPAI に代わり、特許トライアル・アピールボード（Patent Trial and Appeal Board(PTAB)）が創設された。特許トライアル・アピールボードの構成については、「1.3 合議体」の項で述べる。

### (ロ) 新制度の経過措置

#### (a) 新しい当事者系レビューの実施時期

<sup>90</sup> [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/bpai.jsp](http://www.uspto.gov/aia_implementation/bpai.jsp)

<sup>91</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam\\_report.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/reports/reexam_report.htm)

<sup>92</sup> R1.27 に定義されたスモールビジネス（個人又は企業）に適用される料金で、通常の半分になる料金も多い。

当事者系レビュー制度は2012年9月16日に発効し、当該発効日以後に発行された特許に対して適用される。

#### (b) 付与後レビューの実施時期

付与後レビュー制度は、AIAの改正規定がAIAの発効(2011年9月16日)から18月後(即ち2013年3月16日後)に発効するので、付与後レビュー制度の適用を受けられる特許は、2013年3月16日以後の出願日を持つことになる。

但し、AIAの例外規定(Sec.18)によると、ビジネス方法特許については、2012年9月16日以後は勿論2012年9月16日より前に発行したビジネス方法特許も付与後レビューの対象となる(AIASe.18(a)(2))。

従来の当事者系再審査は、2012年9月15日までは新しい基準で認可され、その日以後当事者系再審査制度は請求できない。

なお、当事者系再審査制度が存続するのは、2012年9月15日までであるが(AIA発効までに係属中の当事者系再審査はそのまま継続される)、従来の再審査制度において、再審査を認めるかどうかの基準が、AIAの発効の日(2011年9月16日)から、「実質的に新しい特許性の問題」が提起されているかどうかの基準から「請求人が勝つという合理的な可能性がある」という基準に変更された。

#### (ハ) 新制度の概要

##### (a) 付与後レビュー制度(Post Grant Review)(図US-4a及び図US-4b参照)

(i) 付与後レビューの請求は、特許の発行から9月以内に特許権者以外の第三者がクレーム毎に請求できる。但し、請求人又はその利益共有人がクレームの無効を主張して民事訴訟を提訴した場合又は、請求人又はその利益共有人又はその利益承継人がその請求の理由に基づいて請求することが禁止されている場合(エストoppelを受ける場合)には請求できない。請求には、理由の説明と料金が必要である

(R42.201-42.204)。

(ii) 請求人は、付与後レビュー請求書の副本と、それを支持する証拠の副本を特許権者に送付しなければならない(R42.205)。

(iii) 請求の理由は、侵害の防御として利用できる無効理由(但しBest Modeを除く)である(R.42.204(b))。

(iv) 特許権者は、請求日通知の日から2月以内に予備回答書を提出して、付与後レビューが認められない理由を述べなければならない。予備回答書に新しい証拠を追加したり補正することは許されない(R42.207)。

(v) 特許トライアル・アピールボードは、予備回答書を検討した後、レビューを認可するか否かを決定する。付与後レビュー認可の基準は、「少なくとも一つのクレームが特許できないとされる可能性の方が高い」場合に認められる(R42.208)。

付与後レビューが認可された場合には、特許権者と請求人に対して、レビュー開始命令を発する。

(vi) 特許権者は、請求に対して反論することができる。反論がない場合には、デフォルトとなる日はレビュー開始の日から2月である (R2.220)。

(vii) 特許権者はボードと相談の上、攻撃の理由に答える場合に1回だけ補正の機会が与えられる。その後の補正は、ボードと相談の上認められる。新規事項の追加や、クレーム範囲を拡大する補正は許されない (R42.221)。

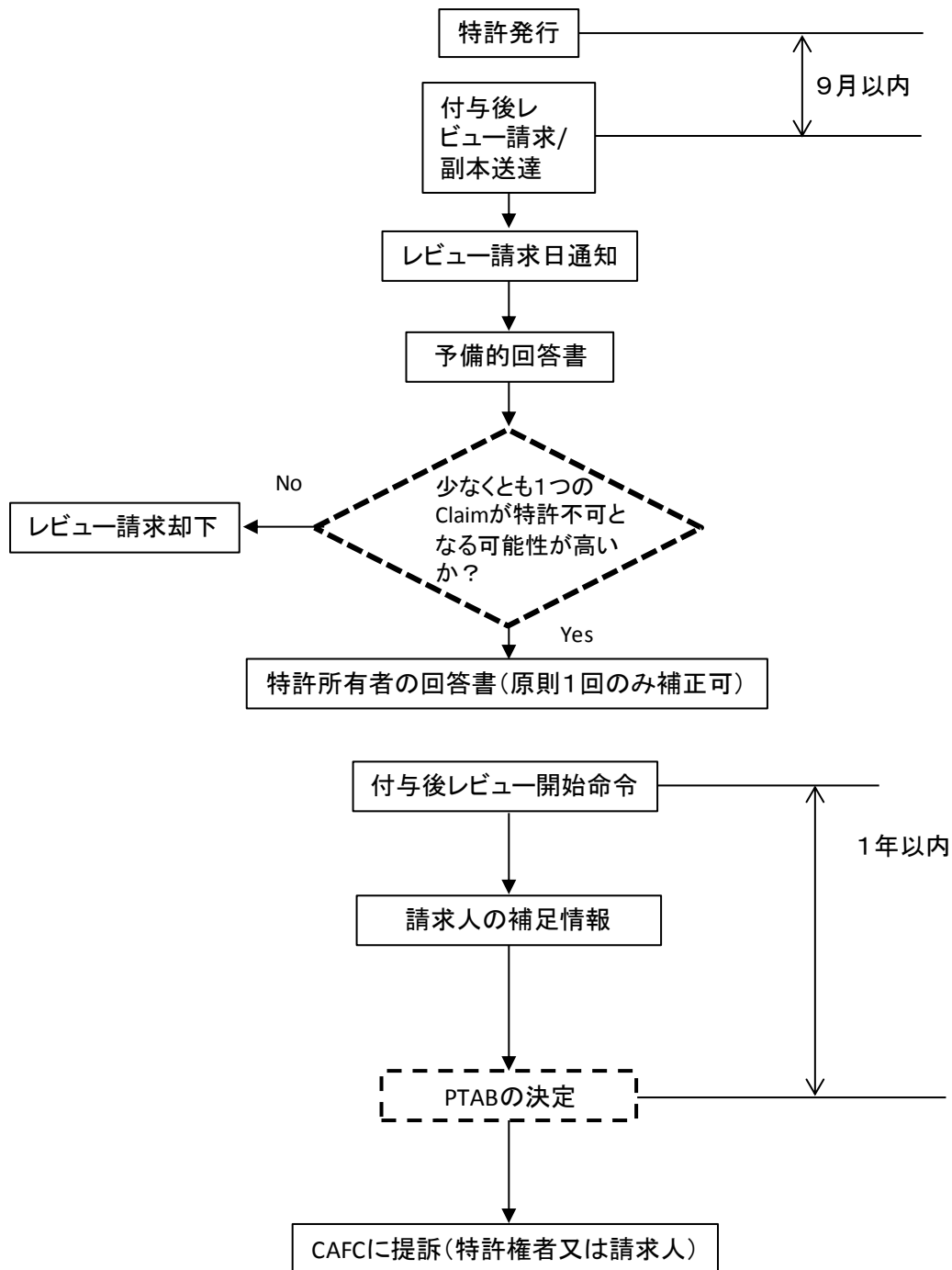
(viii) 請求人はレビューの開始から1月以内に追加の情報を提出する機会を与えられている (R42.223)。

(ix) 特許トライアル・アピールボードは、付与後レビューが開始されて1年以内に最終結論を出さなければならない (正当な理由があれば6月延長可) (R42.200)。

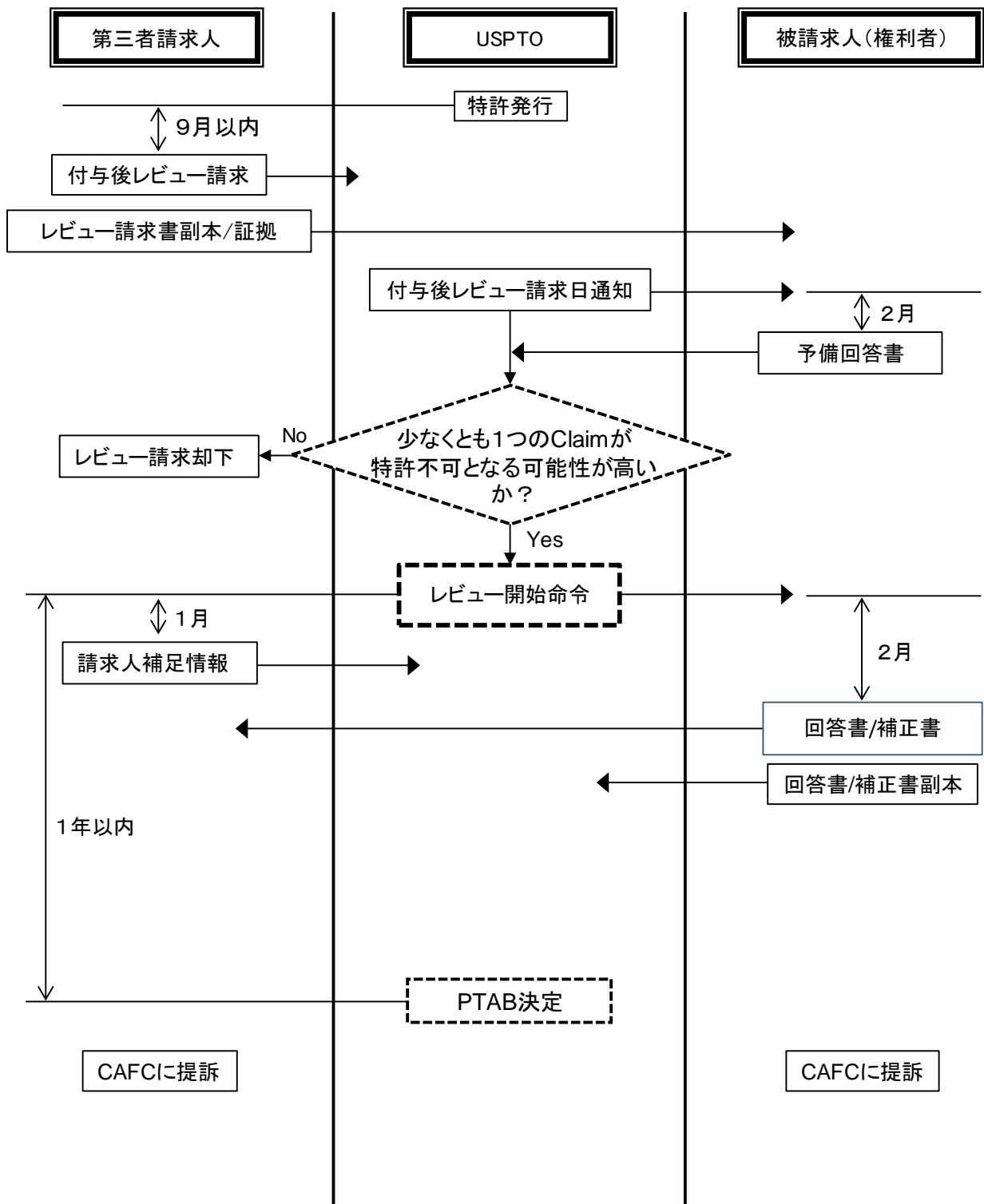
(x) 当事者双方がCAFCに提訴できる (A.329)。

(xi) 付与後レビューは規則42パートAに規定されたトライアル手続に従って行われる (R42.200)。なお、トライアルについては、「2.2 審理フロー」の項を参照されたい。





図US-4a 付与後レビュー(Post Grant Review)制度概要



図US-4b 付与後レビュー(Post Grant Review)の審理フロー

(b) 当事者系レビュー制度 (Inter Partes Review) (図 US-5a 及び図 US-5b 参照)

当事者系レビュー制度の概要は以下の通りである。

(i) 当事者系レビューの請求は、特許の発行から 9 月 (付与後レビューが請求できる期間) 後か、付与後レビューの終了後かいずれか遅い日以降に、クレーム毎に特許権者以外の第三者ができる (R42.102)。但し、請求人又はその利益共有人がその特許のクレームの無効を主張して請求の日前に民事裁判を起こした場合や、請求人又はその利益共有人又は承継人が、その特許の侵害の通知を受けた後 1 年以上経過した場合又は、請求人又はその利益共有人又は承継人が請求書に記載された理由によってクレームの無効を主張することが禁止されている場合 (エストoppel を受ける場合) には請求できない (R42.101)。請求には、理由の説明と料金が必要である (R42.104)。

(ii) 請求人は、当事者系レビュー請求書の副本と、それを支持する証拠の副本を特許権者に送付しなければならない (42.105)。

(iii) 請求の理由は、侵害の防御として利用できる無効理由 (但し Best Mode を除く) である (R42.104(b))。

(iv) 特許権者は、請求日通知の日から 2 月以内に予備回答書を提出して、当事者系レビューが認められない理由を述べなければならない。予備回答書に新しい証拠を追加したり補正することは許されない (R42.107)。

(v) 特許トライアル・アピールボードは、予備回答書を検討した後、レビューを認可するか否かを決定する。当事者系レビュー認可の基準は、「少なくとも一つのクレームが特許できない合理的可能性がある」場合に認められる (R42.108)。(cf. 再審査請求の場合には、担当審査官が「請求人が勝つという合理的な可能性がある」を提起していると認めた場合に開始される。)

当事者系レビューが認可された場合には、特許権者と請求人に対して、レビュー開始命令を発する。

(vi) 特許権者は、請求に対して反論することができる。反論がない場合には、デフォルトとなる日はレビュー開始の日から 2 月である (R2.120)。

(vii) 特許権者はボードと相談の上、攻撃の理由に答える場合に 1 回だけ補正の機会が与えられる。その後の補正は、ボードと相談の上認められる。新規事項の追加や、クレーム範囲を拡大する補正は許されない (R42.121(a),(c))。

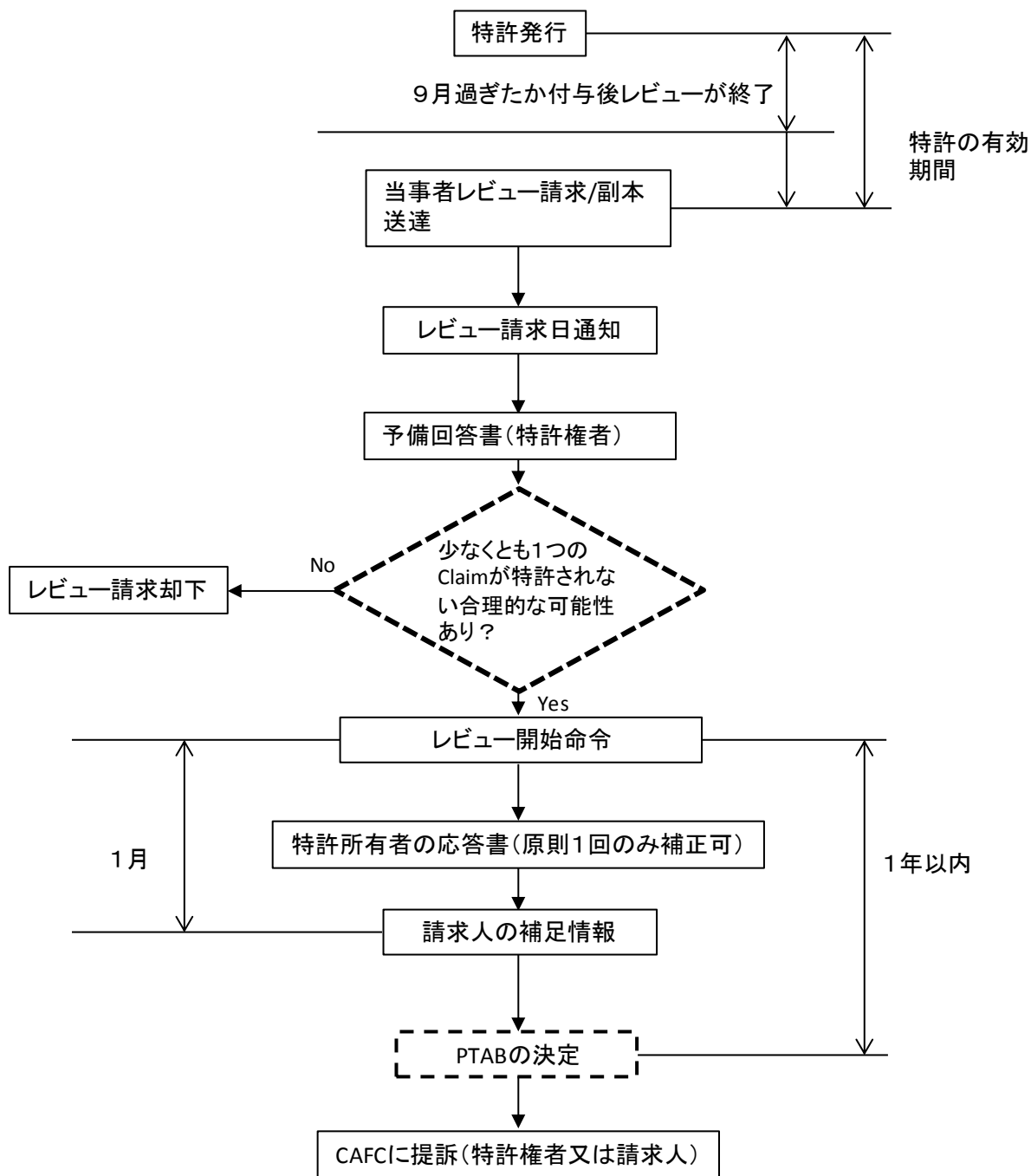
(viii) 請求人はレビューの開始から 1 月以内に追加の情報を提出する機会を与えられている (R42.123)。

(ix) 特許トライアル・アピールボードは、当事者系レビューが開始されて 1 年以内に最終結論を出さなければならない (正当な理由があれば 6 月延長可) (R42.100)。

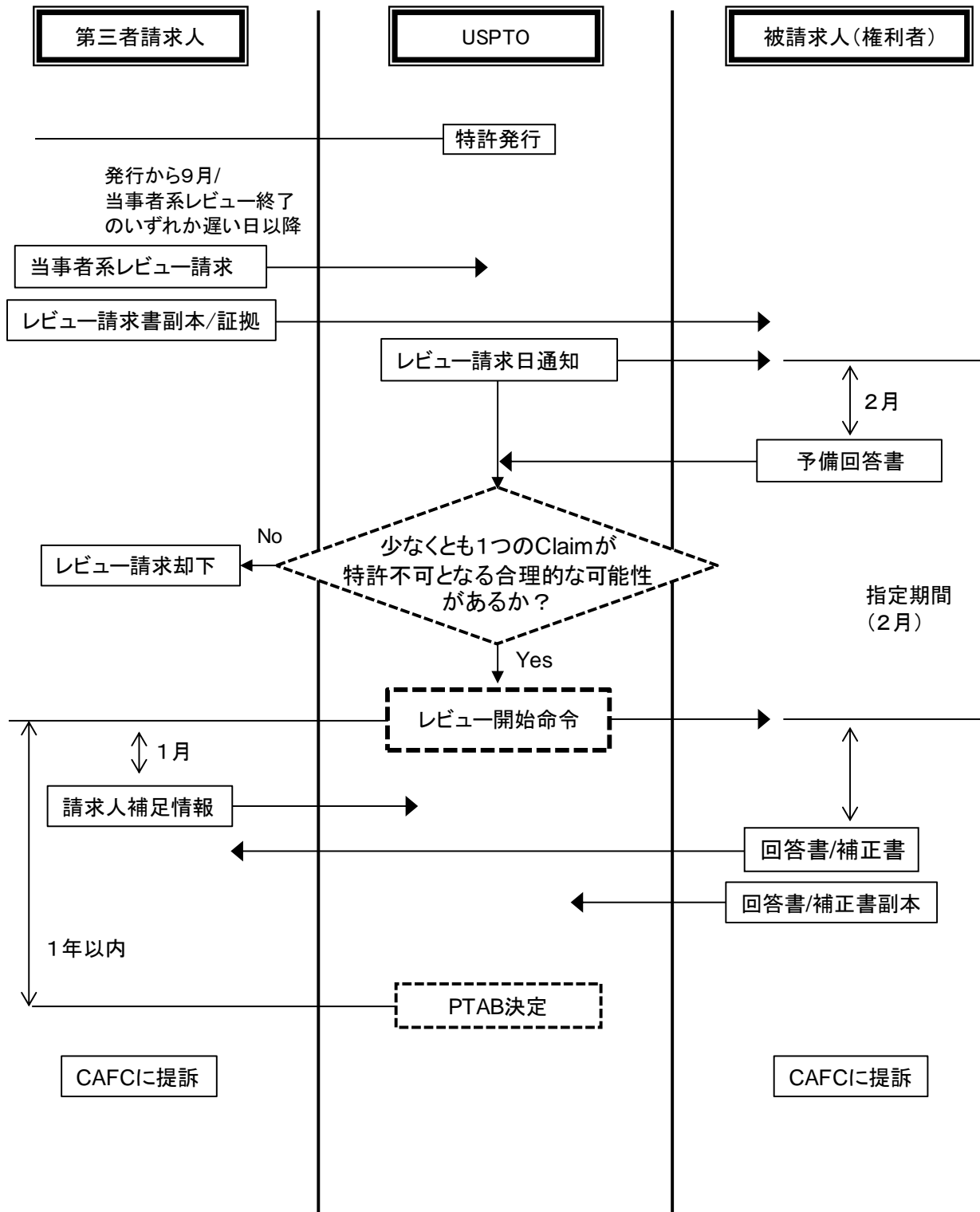
(x) 当事者双方が CAFC に提訴できる (A319)。

(xi) 当事者系レビューは規則 42 パート A に規定されたトライアル手続に従って行われる (R42.100)。なお、トライアルについては、「2.2 審理フロー」の項を参照

されたい。



図US-5a 当事者系レビュー(InterPartes Review)制度概要



図US-5b 当事者系レビュー (Inter Partes Review) の審理フロー

## 1.2 権利付与後の審判制度の審理フロー

### (1) 従来の当事者系再審査制度の審理フロー

#### (イ) 従来の当事者系再審査制度の再審査段階のフロー

従来の当事者系再審査制度の再審査段階のフローは図 US-1b に示されており、審理の流れの説明は、上記 1.1 (1) (ロ) (a) 参照。

#### (ロ) 従来の当事者系再審査の審判段階の審理フロー

従来の当事者系再審査の審判段階の審理フローは図 US-2b に示されており、審理の流れの説明は、上記 1.1 (1) (ロ) (b) 参照。

### (2) 新制度による付与後レビュー制度 (PGR) と当事者系レビュー制度 (IPR) の審理フロー

#### (イ) 新制度下の付与後レビュー (PGR) 制度 (前掲図 US-4b 参照)

特許が発行された後 9 月以内に特許権者以外の第三者が、侵害の防御として利用できる無効理由 (但し Best Mode を除く) を理由に、付与後レビューの請求を特許トライアル・アピールボードに対してすることができる。但し、請求人又はその利益共有人がクレームの無効を主張して民事訴訟を提訴した場合又は、請求人又はその利益共有人がその利益承継人がその請求の理由に基づいて請求することが禁止されている場合 (エストッペルを受ける場合) には請求できない。

請求があった後、特許トライアル・アピールボードは、請求の要件 (請求理由の説明と料金) が完備していれば、特許権者に対して、付与後レビュー請求日通知を特許権者に対して送付する。

付与後レビュー請求日通知があったなら、特許権者はその通知の 2 月以内に予備回答書を提出することができる。

付与後レビュー請求日通知を送付して 2 月以上経過すれば、特許トライアル・アピールボードは、「少なくとも 1 つのクレームが特許されない可能性が高い」か否かを判断する。高いと判断すれば、ボードは回答期日の指定を伴う付与後レビューの開始指令を請求人及び特許権者に対して発する。高いと判断されなければ、レビュー請求は却下される。

回答期日以内に、特許権者はボードと相談の上、攻撃の理由に答える場合に 1 回だけ補正の機会が与えられる。その後の補正は、ボードと相談の上認められる。新規事項の追加や、クレーム範囲を拡大する補正は許されない。

回答期日以内に特許権者からの回答がない場合には、レビュー開始命令の日から 2 月経過すれば、ボードはデフォルト決定をしてレビューは終了となる。

請求人はレビューの開始から 1 月以内に追加の情報を提出する機会を与えられている。

特許トライアル・アピールボードは、レビュー開始命令から1年以内に決定を下す。  
特許トライアル・アピールボードの決定はCAFCに提訴できる。

#### (ロ) 新制度下の当事者系レビュー制度（前掲図 US-5b 参照）

特許の発行から9月（付与後レビューが請求できる期間）後か、付与後レビューの終了後かいずれか遅い期間の経過後特許の有効期間内に第三者が先行特許又は刊行物を理由に特許トライアル・アピールボードに対して当事者系レビューの請求をすることができる。但し、請求人又はその利益共有人がクレームの無効を主張して民事訴訟を提訴した場合又は、請求人又はその利益共有人又はその利益承継人がその請求の理由に基づいて請求することが禁止されている場合（エストoppelを受ける場合）には請求できない。

請求があった後、特許トライアル・アピールボードは、請求の要件（請求理由の説明と料金）が完備されていれば、特許権者に対して、当事者系レビュー請求日通知を特許権者に対して送付する。

当事者系レビュー請求日通知があったなら、特許権者はその通知の日から2月以内に予備回答書を提出することができる。

当事者レビュー請求日通知を送付して2月以上経過すれば、特許トライアル・アピールボードは、「少なくとも1つのクレームが特許されない合理的な可能性がある」か否かを判断する。あると判断すれば、ボードは回答期日の指定を伴う当事者系レビューの開始指令を請求人及び特許権者に対して発する。なければレビューは却下される。

回答期日内に、特許権者はボードと相談の上、攻撃の理由に答える場合に1回だけ補正の機会が与えられる。その後の補正は、ボードと相談の上認められる。新規事項の追加や、クレーム範囲を拡大する補正は許されない。

回答期日内に特許権者からの回答がない場合には、レビュー開始命令の日から2月経過すれば、ボードはデフォルト決定をしてレビューは終了となる。

請求人はレビューの開始から1月以内に追加の情報を提出する機会を与えられている。

特許トライアル・アピールボードは、レビュー開始命令から1年以内に決定を下す。  
特許トライアル・アピールボードの決定はCAFCに提訴できる。

### 1.3 合議体

#### (1) 再審査制度の審査段階においてレビューを行うパネル

##### (イ) 再審査をする担当審査官の決定

再審査請求があった場合、請求の送達から3月以内に「実質的に新たな特許性の問題」を提起しているか否かの決定をすることとなっている（規則 1.923）。

中央再審査ユニット（CRU）の審査長（Supervisory Patent Examiner(SPE)）は、

新たな特許性の問題を提起しているかを決定する再審査官として、原審査を担当したか、原審査の過程で実質的に関与した審査官とは別の審査官を割り当てる。CRUに属する審査官は平均17年の審査経験経験を有している。新たな特許性の問題を提起しているかを決定した再審査官が、再審査を担当することになるのが通例である。CRUについては、「1.14 審判等を扱う組織」において詳述する。

#### (ロ) 再審査官の決定のパネルレビュー

「実質的に新たな特許性の問題」を提起しているか否かについての審査官の決定は、パネルがレビューする。パネルにより認可されたなら再審査官が局指令 (Office Action) として再審査開始の命令を出すことになる。パネルの構成は、再審査マネージャー、審査官及びマネージャーにより選ばれた審査官 (出願の審査に関与している審査官は除外) の3名からなる。前掲図 US-1a の局指令 (点線で示された局指令) の前に、パネルによるレビューが行われる。

### (2) 再審査制度の審判段階におけるアピール会議

#### (イ) アピール会議の構成

少なくとも一つの審判請求理由補充書 (アピールブリーフ) が提出された場合には、ケースは再審査官に回され、再審査官が原審を維持できると判断した場合には、再審査官は、アピール会議を招集する (詳細は、1.1 (1) (ロ) 制度の概要を参照)。

このアピール会議は、担当審査官、審査長 (SPE)、及び有識審査官 (conferee) のほか、再審査法律アドバイザー (RLA) が参加する。

SPE は、中央再審査ユニットに属する3つの審査グループ (生物化学、機械、電気) の長で、10~30人の再審査官を管理する。

RLA は、特許法務部 (OPLA、本稿 II 末尾図 US-9 を参照) に属する特許制度に関する法律マターのアドバイスをを行う。中央再審査ユニットの長に相当する。

#### (ロ) アピール会議の開催時期

少なくとも一つの審判請求理由補充書 (アピールブリーフ) が提出された場合に、原審が維持できると再審査官により判断された場合には、再審査官は、アピール会議を招集する。

### (3) 再審査制度の審判段階における特許控訴抵触審判部 (Board of Patent Appeal and Interference (BPAI)) の合議体 (パネル)

特許控訴抵触審判部の構成は、長官 (Director)、副長官 (Deputy Commissioner)、特許部長 (Commissioner for Patents)、商標部長 (Commissioner for Trademarks) 及び審判官 (administrative patent judges (PAJ)) から構成されている。



実際に審理の決定を行う合議体に加わるのは3人（場合によってはそれ以上）の特許控訴抵触審判部のメンバーである<sup>93</sup>。

審判官は、弁護士の資格と工学士の資格を有し、主任審判官、副主任審判官のほか、71名の審判官がいる。このほか21名の特許弁護士が、合議の決定を審判官が作成するのを援助する（ここに挙げられたBPAIに関する数字は、2008年のデータである）。

特許控訴抵触審判部の合議は、審査官回答書と場合によっては口頭審理が終わった後に行われる。

#### （4）付与後レビューと当事者系レビューにおける特許トライアル・アピールボード（PTAB）

2011年9月の法改正により、2012年9月16日から施行される当事者系レビューと付与後レビューにおいて、レビューを行う行政機関として、現行のBPAIに代わる特許トライアル・アピールボード（Patent Trial and Appeal Board(PTAB)）が創設された。その構成は、長官（Director）、副長官（Deputy Director）、特許部長（Commissioner for Patents）、商標部長（Commissioner for Trademarks）、審判官（administrative patent judges）である。事件の審理を行う合議体の構成は、現時点では未定であるが、特許トライアル・アピールボードから選ばれた3人の審判官であろう。

### 1.4 書面審理および口頭審理以外の手続

#### （1）当事者系再審査制度の再審査の審査段階

当事者系再審査制度の再審査の審査段階でインタビューは禁止されており<sup>94</sup>、手続はすべて書面により行われる。

#### （2）当事者系再審査制度の審判段階

当事者系再審査制度の再審査制度の審判段階においては、書面審理および口頭審理以外の手続はない。

#### （3）付与後レビューと当事者系レビュー

付与後レビューと当事者系レビューにおいては、トライアル手続が取られる。トライアルにおいては、ディスカバリ、証言録取などの手続が行われる。詳細は商標制度について述べた「2. 2 審理フロー」に記載されている。

### 1.5 期間管理

---

<sup>93</sup> 現地調査より

<sup>94</sup> R1.955

再審査における期間管理は、再審査段階及び審判段階を通じて中央再審査ユニット (Central Reexamination Unit(CRU)) が行う。

USPTO はすべての出願ファイルの期間管理とモニターを行うために PALM (Patent Application Locating and Monitoring) システムを導入している。

CRU のスタッフは PALM システムの入力、審査官、審判官への期間通知を行う<sup>95</sup>。CRU の組織については、「1.14 審判等を扱う組織」において詳述する。

## 1.6 審理指揮

### (1) 再審査段階

当事者系再審査制度における再審査段階において、当事者が取るべき一般的な原則は米国特許法第 314 条に規定されている。その要点は、次のとおりである。

#### (イ) 当事者送達主義

当事者系再審査請求書の例外を除いて、両当事者が相手に対して、書類を送達する。特許庁から当事者の一方に発した指令は特許庁が他方に送達する。

#### (ロ) 請求人の応答

特許権者の応答書類を提出した場合、請求人は特許権者の応答に対するコメントを 1 回だけ 30 日以内に提出できる。

#### (ハ) 迅速処理

両当事者の応答期間は、相手からの書類送達の日から 30 日以内と決められ、延長は認められない。

### (二) 書面主義

実体審査に関わる全ての通信は書類で行う<sup>96</sup>。当事者の片方との電話や面会による審査は禁止されている。また、特許権者からの補正の示唆も受けない。

さらに、特許規則 1.104~1.116 に規定された通常の審査の規則が適用される。

### (2) 再審査制度における審判段階

当事者系再審査制度における審判段階において、当事者が取るべき一般的な原則は米国特許法第 315 条と米国特許規則サブパート C の 41.60-41.79 に規定されている。その要点は、次のとおりである。

#### (イ) 迅速処理

両当事者の応答期間は、相手からの書類送達の日から 14 日又は 2 月以内と決めら

---

<sup>95</sup> MPEP2670

<sup>96</sup> R1.937(c)

れ、延長は認められない。

#### (ロ) 控訴

特許権者と第三者が CAFC に控訴できる。

#### (ハ) その他

第三者が、審決において有効とされたクレームを後の損害賠償を求める民事訴訟において無効だと主張することはできない（エストoppel）条項。

#### (3) 口頭審理の審理指揮

口頭審理の原則は、特許規則 41.73 に規定されている。

#### (イ) 口頭審理はオプション

合議体は、書面による決定と、口頭審理を行った決定と同じ扱いをする。

#### (ロ) 新証拠による弁論の禁止

口頭審理においてすでに記録に残っている証拠以外の新しい証拠（最近の特許審判合議体か連邦裁判所の判決を除いて）を持ち出すことはできない。

#### (4) 付与後レビュー及び当事者系レビュー

付与後レビュー及び当事者系レビューにおける原則は、規則 42 パート A（規則 42.1-42.74）に規定された特許トライアル・アピールボードの取るべきトライアル手続である。

### 1.7 職権

当事者系再審査制度の審判段階において、特許審判合議体の権限は、再審を担当した再審査官の判断に対して、支持、取消又は差し戻しの結論を下すことである。特許審判合議体が補正を示唆することはない。特許審判合議体はその決定において、特許審判合議体が知ることになった新しい理由に基づいて理由を通知することなく決定をすることができる<sup>97</sup>。特許審判合議体の決定が新しい理由に基づいている場合には、特許権者は再審査再開をできる。日本のように審判長が拒絶理由を通知することはない。

### 1.8 口頭審理の事前準備手続

#### (1) 再審査制度の再審査段階

再審査段階においては、口頭審理が行われないので、事前準備もない。

---

<sup>97</sup> R41.50(b)

## (2) 再審査制度の審判段階

再審査の審判段階においては、口頭審理を請求する場合には、請求人は、審査官の回答書の2月以内に、別の書類として請求書を料金と共に提出しなければならない。再審査の当事者全てに、口頭審理請求書を送達する<sup>98</sup>。特許審判合議体に提出する口頭審理請求書には、全ての当事者に口頭審理請求書が送達されたという証明書を添付しなければならない<sup>99</sup>。口頭審理の請求が適式に行われたなら、特許審判合議体が期日を指定して口頭審理を行う。日本の口頭審理陳述要領書というものはないが、当事者が期日に出席できるかどうかの通知を送る<sup>100</sup>。

## 1.9 口頭審理

### (1) 再審査制度の再審査段階

再審査段階においては、口頭審理は行われない。

### (2) 再審査制度の審判段階

審判段階においては、請求人または被請求人（特許権者）が、アピールの内容の適切な説明上必要と認めるときは<sup>101</sup>、審査官の回答書から2月以内に口頭審理請求書を出す。再審査官も参加できるが極めて稀である。特許審判合議体が必要と認めない時は口頭審理は行われない。

#### (イ) 出頭による口頭審理

指定された日時及び場所（USPTO内の口頭審理室）に出頭すれば、時間になるとUSPTO内にある口頭審理室に案内される。

#### (ロ) 口頭審理の流れ

口頭審理の場においては、3人の審判官（Administrative Patent Judges）のうち経験の長い審判官が口頭審理の指揮をとる。

口頭による主張の時間は30分以内と決められている<sup>102</sup>。再審査官が口頭で主張する時間は20分以内である。原告側は主張の時間の一部を保留して、再反論に使うことができる。

口頭審理において、再審査官又は特許審判合議体が心証を開示することはない。書類提出の期日を指定することはない。

---

<sup>98</sup> R41.73(d)

<sup>99</sup> R41.73(b)

<sup>100</sup> 現地調査より

<sup>101</sup> R41.73(a)

<sup>102</sup> R41.73(d)

## (ハ) 公開原則

口頭審理は、当事者の一方又は双方が、規則 41.3 に基づく申請（料金と申請理由の説明が必要）をして申請が認められる場合を除き公開されている。BPAI が日程を公開している。

口頭審理を傍聴したいものは、誰でも傍聴できるが、開廷の 30 分前に入場チェックを受けて入場バッジをもらって待合室で待つ。入室人数は制限されているので、傍聴は早いものがバッジをもらえる。

## (ニ) ビデオ、電話による口頭審理

口頭審理室にあるビデオを介して双方が見えるようにして口頭審理を行うこともできる。ビデオが使用できない場合は、電話を使用して口頭審理を行うことができる。

### 1.10 決定

#### (1) 再審査制度の再審査段階

再審査段階においては、再審査開始命令を伴う拒絶理由通知に対し、特許権者の回答書（再審査命令から 1-2 月以内に提出）と請求人からのコメント（特許権者の回答書副本の送達から 30 日以内に提出）が提出されると、再審査官はそれらを検討して、NIRC（すべてのクレームが拒絶を受けている場合の再審査終了通知）か、審査終了通知（ACP）（少なくとも一つのクレームが拒絶を受けていない場合）を発する。

審査終了通知後に、当事者双方からのコメントを検討し、再審査官が最終決定ができるかと判断したなら、担当審査官は、CRU にパネルを招集してもらい、パネルにおいて、他の 2 人の審査官に issue と証拠を提示し、パネルが結論に達したなら、再審査官はその決定に従うドラフトを作成してパネルレビュー会議を招集してもらう。レビュー会議で再審査官の決定が支持されれば、再審査後の審判請求権通知（RAN）を発し、審査官の決定を通知する。審査官の決定が支持されなければ、再審査官は、再度決定を見直す<sup>103</sup>。

審査官の決定には、拒絶又は拒絶しないとの決定、その決定の理由、各クレームのステータス、争いなく許可されたクレームの特許性の理由の他に、アピールの期限(1 月)、ACP 後に提出された書類について、受理又は不受理されたかを明記する<sup>104</sup>。

#### (2) 再審査制度の審判段階

##### (イ) 書面審理のみによる決定と口頭審理を含む決定

書面審理のみによる決定と口頭審理を含む決定は特許審判合議体により等しい考慮

---

<sup>103</sup> MP2673.02;R.1.953

<sup>104</sup> MP2673.2

を与えられる<sup>105</sup>。

#### (ロ) 合議体の決定の種類

審判段階において、特許審判合議体の決定は、a) 原審支持又は原審の決定取り消しか、b)再審査に差し戻す決定である。再審査官の特許維持決定を覆すと特許審判合議体が決定したとき、該特許審判合議体の決定は新しい無効理由を含むので、その理由を明らかにしなければならない。新たな理由を含む決定は最終決定ではなく、図 US-3 に示されるルート I かルート II のフローに従う手続に続く<sup>106</sup>。

合議体の決定は、公開されている<sup>107</sup>。

決定には、査定系か当事者系審判の識別、主文、審査を担当したアートユニット、判例、争われているクレーム、論点、合議官の名前などが記載されている。

#### (ハ) 合議体は補正の示唆をしない

査定系審判事件においては、合議体の決定は、「補正したならクレームが許可できる」との示唆を書くことができるが<sup>108</sup>、当事者系再審査の審判合議体の決定には、補正すればクレームが許可されるような示唆はできない。事件の最終段階でこのような示唆をすることは当事者に混乱をもたらすからである<sup>109</sup>。

### 1.11 予備的請求

#### (1) 再審査段階

補正において、予備的請求はできない。

再審査段階においては、最終通知の前の補正は、通常審査における 2 回目以降のノンファイナルの拒絶理由に対する補正規則<sup>110</sup>に支配される（クレーム削除、審査官の提案に従う、その他形式不備の補正）。

最終の通知を受けた後は、クレームの削除か、形式補正のみ許される<sup>111</sup>。

#### (2) 再審査の審判段階

再審査制度の審判段階においては、他のクレーム範囲に変更を与えないクレーム削除のみ許される<sup>112</sup>。

---

<sup>105</sup> R41.73(a)

<sup>106</sup> MP2681,R41.77

<sup>107</sup> R41.6(a)

<sup>108</sup> MPEP1213.01;R1.196

<sup>109</sup> MPEP2681.III

<sup>110</sup> R1.111, R1.945

<sup>111</sup> R1.116

<sup>112</sup> R41.63

## 1.12 裁判所との調整

### (1) 裁判地の選択

裁判地の選択は、(イ) 事件をコントロールするのが連邦法か、州法か (ロ) 原告の居住地はどこか、(ハ) 被告の居住地はどこかを考慮して決められる。裁判地は被告が変更を求めることもできる。被告の居住地が外国や多州にまたがる場合はコロンビア自治区連邦地方裁判所が裁判権を有している。

米国特許法と米国商標法は、連邦法であるので、控訴の場合は CAFC が裁判権を有している。民事訴訟の場合は一概に言えないが、被告の居住地が多州にまたがる場合はコロンビア自治区連邦地方裁判所に提訴する。

### (2) 再審査を求める事件と同時に特許庁又は裁判所に係属する事件の表示

再審査制度においては、請求人は同じ特許に関する他の事件も表示しなければならない<sup>113</sup>。

再審査制度においては、被請求人は、答弁書に当該事件と直接関連する出願、特許、インタフェアランス、出訴事件 (CAFC 又は連邦地裁に係属) を記載する。

### (3) 訴訟事件の中断

再審査命令が出されると、特許権者は、事件を扱う裁判所 (CAFC) が公正を損なうと決定しない限り同じ特許性の問題を扱う裁判所に係属中の訴訟事件の中断をしても行うことができる<sup>114</sup>。

再審査請求書が、裁判所命令か、裁判所により同意された当事者間の合意により請求されているか、再審査のために裁判が中断されているかを指示している時は、その再審査請求は請求があつて 6 週以内に請求の処理が開始され、すべての処理が迅速処理される。

裁判と同時係属になるまでにすでに 1 年以上 USPTO に係属している再審査事件は、1 月又は 30 日 (どちらか長い方) の短縮された法定の応答期間 (SSP) を指定することができる。

### (4) 再審査事件の中断

再審査に係る特許が裁判 (CAFC) に係属するときは、長官は再審査を中断するか否かを決定する<sup>115</sup>。以下のような場合が含まれる。

#### (イ) 再審査請求命令を出す判断をする審査官が CAFC の決定を知っていた場合

再審査の請求人 (第三者) が、裁判事件の当事者でない場合には、「実質的に新しい

---

<sup>113</sup> MP2686,R1.985

<sup>114</sup> A318

<sup>115</sup> R1.987,1.993

特許性の問題（SNQ）」の判断に当たって、クレームの有効性についての CAFC の中間決定は USPTO を拘束しないので、審査官はその決定に関係なく SNQ を判断するが、クレームの有効性（行使不能を含めて）についての CAFC の最終決定は USPTO を拘束するので、そのようなクレームについては、SNQ は存在しないのでそのクレームを除いて再審査命令を出す。

再審査の請求人が、裁判事件の当事者である場合には、CAFC の最終決定は USPTO を拘束するので、規則 1.907(b)の適用を受け、そのようなクレームを含む特許の再審査請求は、そのクレームを除いて再審査を行うとの命令を出す。

#### （ロ）再審査命令が CAFC の決定の前に出された場合

再審査の請求から 3 月以内に SNQ の判断をしなければならないので、審査官は CAFC の決定を待つことなく SNQ があれば再審査命令を出し、CAFC の裁判の経過を見ながら再審査を継続する。クレームの有効性（行使不能を含めて）についての CAFC の最終決定が出された段階で改めて、上記（イ）に従って再審査を継続するかどうかを特許庁法務部の長が決定する。

#### （ハ）再審査命令が CAFC の最終決定の前に出された場合

規則 1.985 に従い、特許権者は、CAFC の決定を USPTO に通知しなければならない。CAFC がクレームの特許性に関する最終決定を出した場合には、USPTO はその決定に拘束されるので、無効とされたクレームを除いて再審査を継続する。

### 1.13 現在および過去の取り組み

当事者系再審査制度の問題を解決するために、2011 年 9 月 16 日の法改正により新しい当事者系レビューと付与後レビューが採用された。これらの制度は 2012 年 9 月 16 日から実施される。

当事者系レビューと付与後レビューについては、「1.1 権利付与後の審判制度の概要（2）最近の制度改正による新制度」を参照。

### 1.14 審判等を扱う組織

#### （1）当事者系再審査請求事件を扱う組織

当事者系再審査請求事件を扱う組織は、中央再審査ユニットである、再審査における書類の庁内外からの受理及び発送は、再審査段階及び審判段階を通じて中央再審査ユニットが行う（本稿 II 末尾図 US-9 参照）。

中央再審査ユニットは、特許出願の審査を担当するテクノロジーセンター（Technology Center (TC)）の 10 の審査部署の一つ（本稿 II 末尾図 US-9 参照、



TC3900<sup>116)</sup> であり、審査長(Supervisory Patent Examiner SPE)は、3つの審査グループ(生物化学、機械、電気)のそれぞれの長で、約10~30人(生物化学10人、機械12人、電気31人)の再審査官を管理する。審査グループには、審査経験の豊富な(平均17年の審査経験)様々な技術分野の審査官のほか事務職員(およそ10名)を有している<sup>117)</sup>。

再審査における書類の庁内外からの受理及び発送は、再審査段階及び審判段階を通じて中央再審査ユニットが行うが、再審査の段階に至ると審査部に属するテクノロジーセンターが再審査を行う審査官のサポートを行う<sup>118)</sup>。

中央再審査ユニットの事務職員は、PALMシステムの入出力管理のほかに、再審査官が再審査の認可の決定をコピーして当事者に送達したり、引例のコピーなども行う<sup>119)</sup>。

## (2) 査定系審判事件および査定系再審査事件を扱う組織

査定系審判事件および査定系再審査事件は、テクノロジーセンターが扱う<sup>120)</sup>。

## (3) 審査官・審判官

人員は、USPTOの内外から広告で募集、数を公表している。2011年12月現在6652人の審査官がいる。特許審判抵触部(Board)には102名の審判官がいる<sup>121)</sup>。

審査官は、10のテクノロジーセンター(本稿II末尾図US-9参照)(TC、CRUも含む)に所属しており、TCの審査官は審査および査定系審判の審判、査定系再審査事件を担当している。

CRUにも審査官が配属されているが、審査歴平均17年という審査官である。

特許審判抵触部において、合議体を構成するのは、審判官(administrative patent judges (PAJ))である。

審判官は、弁護士の資格と工学士の資格を有し、主任審判官、副主任審判官のほか、71名の審判官がいる。このほか21名の特許弁護士が、合議の決定を審判官が作成するのを援助する(ここに挙げられた特許審判抵触部に関する数字は、2008年のデータである)。

## (4) キャリアパス

特許審判抵触部の審判官には定年がない。特許審判抵触部の審判官であったものは

---

<sup>116)</sup> [http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/stats/receipts/fy2011\\_mar\\_e.jsp](http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/stats/receipts/fy2011_mar_e.jsp)

<sup>117)</sup> <http://reexamcenter.com/2009/09/central-reexamination-unit-cru/>

<sup>118)</sup> MPEP2624、2633 I. 2670

<sup>119)</sup> MPEP2670

<sup>120)</sup> MPEP1204

<sup>121)</sup> 現地調査より

退職する者、自分の事務所を持つ者、又はさらに審判官次席審判長又は審判長へと昇進する者もいる。

## 1.15 研修

### (1) 当事者系再審査を担当する審査官の研修

当事者系再審査を担当する中央再審査ユニットに所属する審査官は、平均 17 年の審査歴を有しており、その審査官対象の研修は、MPEP2600（米国特許審査マニュアル第 2600 章、一般に市販されている）をテキストとして研修を行うほか、研修マニュアルを持っており、ユニットに配属された新審査官に研修を行っている。

さらに、新しい法律上の issue に対応するために必要に応じて審査官の研修を行っている。新しい issue に対する結論が出るたびに中央再審査ユニットにそれに対するポリシーを E メールしている。

週に 1 回のペースで、特許法務部（Office of Patent Legal Administrator、特許法の実行上のサポート及び援助を行う Office of Patent Examination Policy の下部組織で Reexamination などのプログラムをモニターしている）と審査官のマネジャーとの会議があり法律上の研修を行っている。

特許法務部のリーガルアドバイザーが、各件に事件を担当する中央再審査ユニットの再審査官に割り当てられ、再審査官に 1 対 1 の相談と助言を行っている<sup>122</sup>。

リーガルアドバイザーが中央再審査ユニットのサポートスタッフに対しても法律上の研修をしている。

### (2) 審判官の研修

特許審判抵触部には、法律文書作成研修や、裁判所における新しい判決について定期的に継続的な法律研修がある。

事件の処理に当たって、年長審判官が担当審判官に割り当てられる。

### (3) 審査官の一般的な研修

審査官の一般的な研修には、以下のものが含まれる。

#### (イ) 20 日研修

この研修は、少なくとも 1 年以上の IP の経験を有する新任審査官に対して行われる。内容は、手続と自動化に重点をおいた法律研修で、小グループがそれぞれ特有のニーズに対応できるように 16 のラボを利用して最大 128 名収容できる設備を利用して行う。

#### (ロ) 2 フェーズ研修

---

<sup>122</sup> 現地調査より

この研修は IP 経験のない新任審査官に対して審査部署（TC）に配属される前の 4 月間にパテントアカデミーにおいておこなうフェーズ I の研修と、5～12 月目に審査部からパテントアカデミーに帰って行うフェーズ II の研修を含む。この 2 フェーズ研修の内容は、特許分類、サーチ、クレーム解釈、審査官回答書の書き方、アピールプラクティスや、自動化のトレーニングのほか技術研修も行われる。

#### （ハ）法律実務研修

この研修は、一般的な審査官に対して行うリフレッシュ研修、新しい裁判所判決についての法律講義、などで随時行われ、参加者は所属長と相談して参加できる。

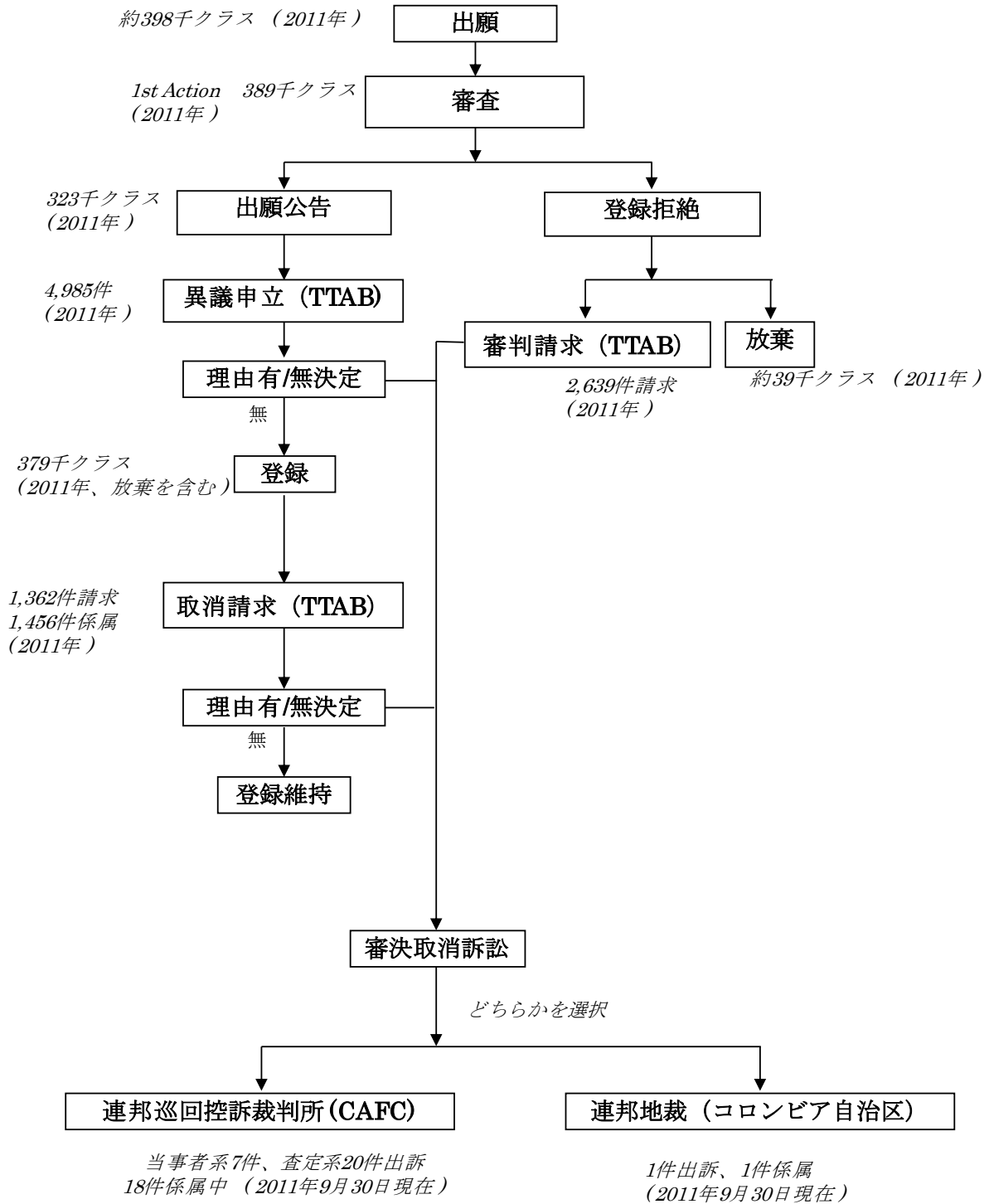
## 2. 米国における商標当事者系審判制度および査定系審判制度

### 2.1 全体概要

資料 US-2 には、米国商標制度の全体の概要が各段階における件数（又はクラス数）と共に示されている。米国商標制度において、審判請求が設けられているのは、付与前商標登録異議申立審判請求（権利化前）、商標登録取消審判請求（権利化後）および拒絶査定不服審判（査定系審判）である。この他、権利化後の審判制度として同時使用審判請求、インタフェアランス制度があるがこの制度利用は極めて限られている（2011 年での利用はインタフェアランスは無、同時使用は 21 件）。

この報告では付与前商標登録異議申立審判請求、商標登録取消審判請求および拒絶査定不服審判について述べる。

商標制度概要と件数



### (1) 付与前商標登録異議申立制度概要（図 US-6a 及び図 US-6b 参照）

この報告では、権利付与後の当事者系審判制度の調査を目的にしているが、米国の商標登録制度においては、商標権を付与する前の異議申立の審理を審判合議体が行うので、この付与前商標登録異議申立制度についても触れておく。

商標審査官による審査の結果、商標登録出願に係る商標が登録できると判定された場合には、出願の商標は官報に掲載されて、登録異議の申立を待つ<sup>123</sup>。異議申立がなければ、商標は登録される。

商標が登録されれば、損害を被ると信ずるものは誰（自然人及び法人）でも、官報の発行から 30 日以内に、商標トライアル・アピールボード（Trademark Trial and Appeal Board(TTAB))に対して、商標登録異議の申立をすることができる<sup>124</sup>。申立には出願人へ申立通知を送達した証明の他に、理由説明と料金が必要である。登録異議申立ての理由には米国商標法第 1125 条のすべての理由即ち虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示、希釈化の禁止が含まれる。

申立てがすべての要件を満たしていれば、商標トライアル・アピールボードは、手続開始命令を発する。この命令は、連邦民事訴訟の手続規則（FRCP）により規定されているディスカバリ、デポジションなどの手続の期日を通知するトライアル開始命令が含まれる。商標トライアル・アピールボードは、手続開始命令において、期間を指定して出願人に答弁指令を発する。出願人の答弁書が、指定期間内に提出されれば、異議申立人に対して応答期間を指定して弁駁指令を発する。

答弁書が提出されない場合は、商標トライアル・アピールボードはデフォルト決定（答弁書不提出を理由に請求人に有利な決定）をする。

弁駁書の提出など、すべてのトライアル手続が終了してそれらの記録が商標トライアル・アピールボードに提出されたのち、商標トライアル・アピールボードの書面審理及び場合によっては口頭審理が開始される。

弁駁書が期限内に提出されない場合は、商標トライアル・アピールボードはデフォルト決定（弁駁書不提出を理由に請求人に有利な決定）をする。

口頭審理が請求された場合には口頭審理も行われる。

審理の結果、申立ての理由があれば、商標は拒絶される。

審理の結果、申立ての理由がなく、そのほかに登録できない理由がなければ、商標は登録される。

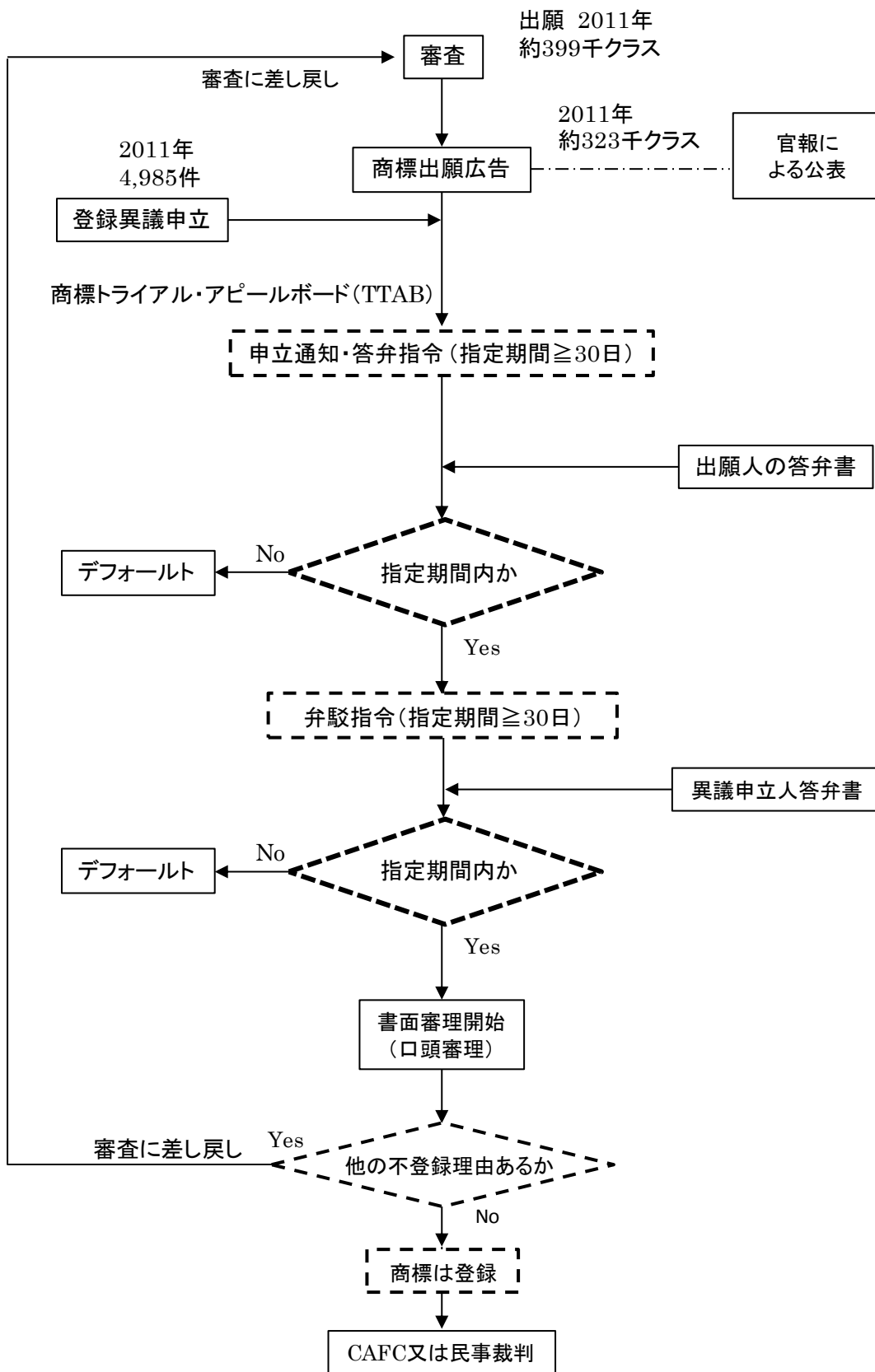
そのほかに登録できない理由があれば、審査に差し戻される。

商標トライアル・アピールボードの決定に不服のある者（出願人か申立人）は、決定の日から 2 月以内に、CAFC に提訴するか、民事訴訟をおこすことができる。

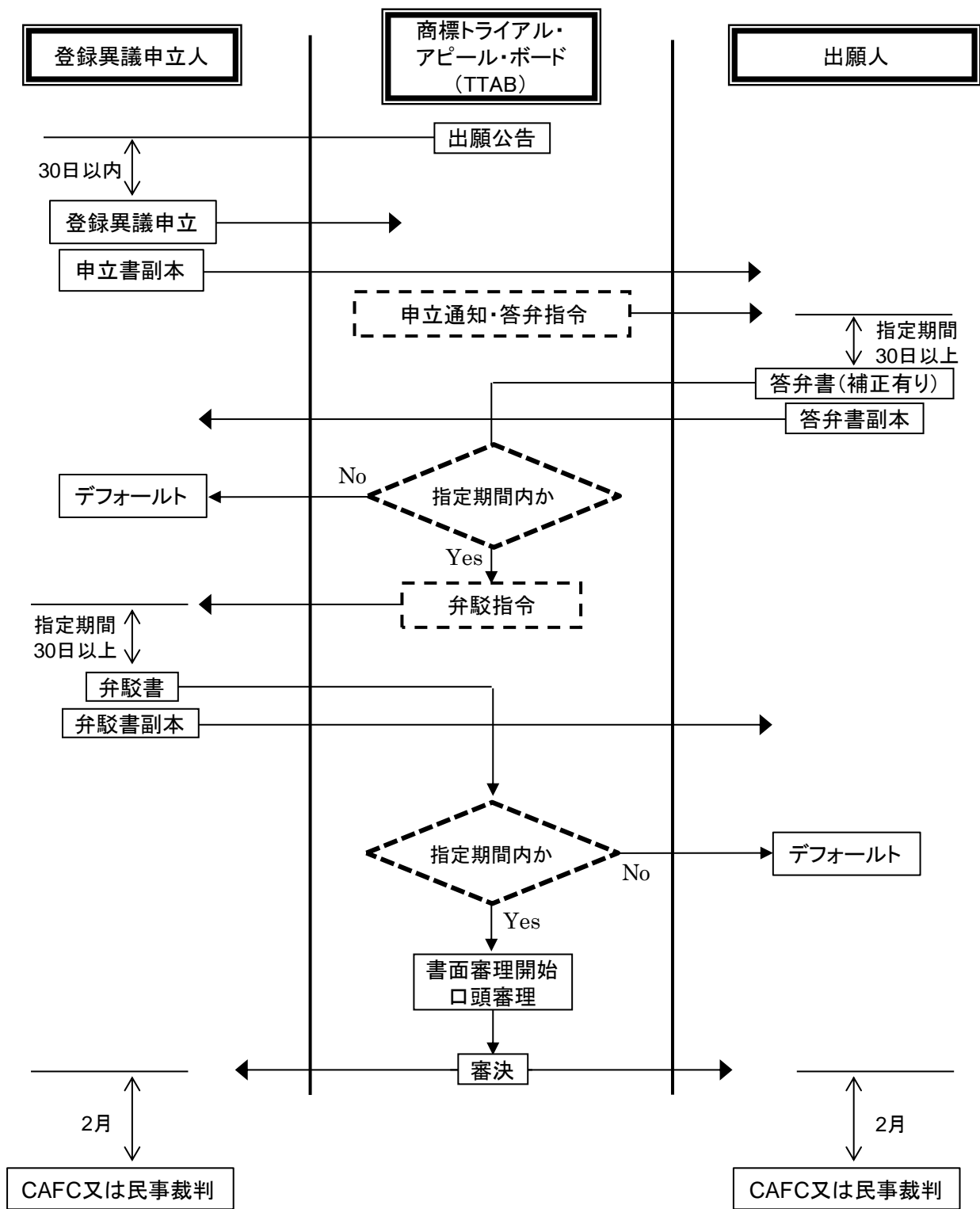
---

<sup>123</sup> R2.80

<sup>124</sup> R2.101



図US-6a 商標登録異議申立制度概要



図US-6b 商標登録異議申立の審理フロー

## (2) 商標登録取消制度概要 (図 US-7a 及び図 US-7b 参照)

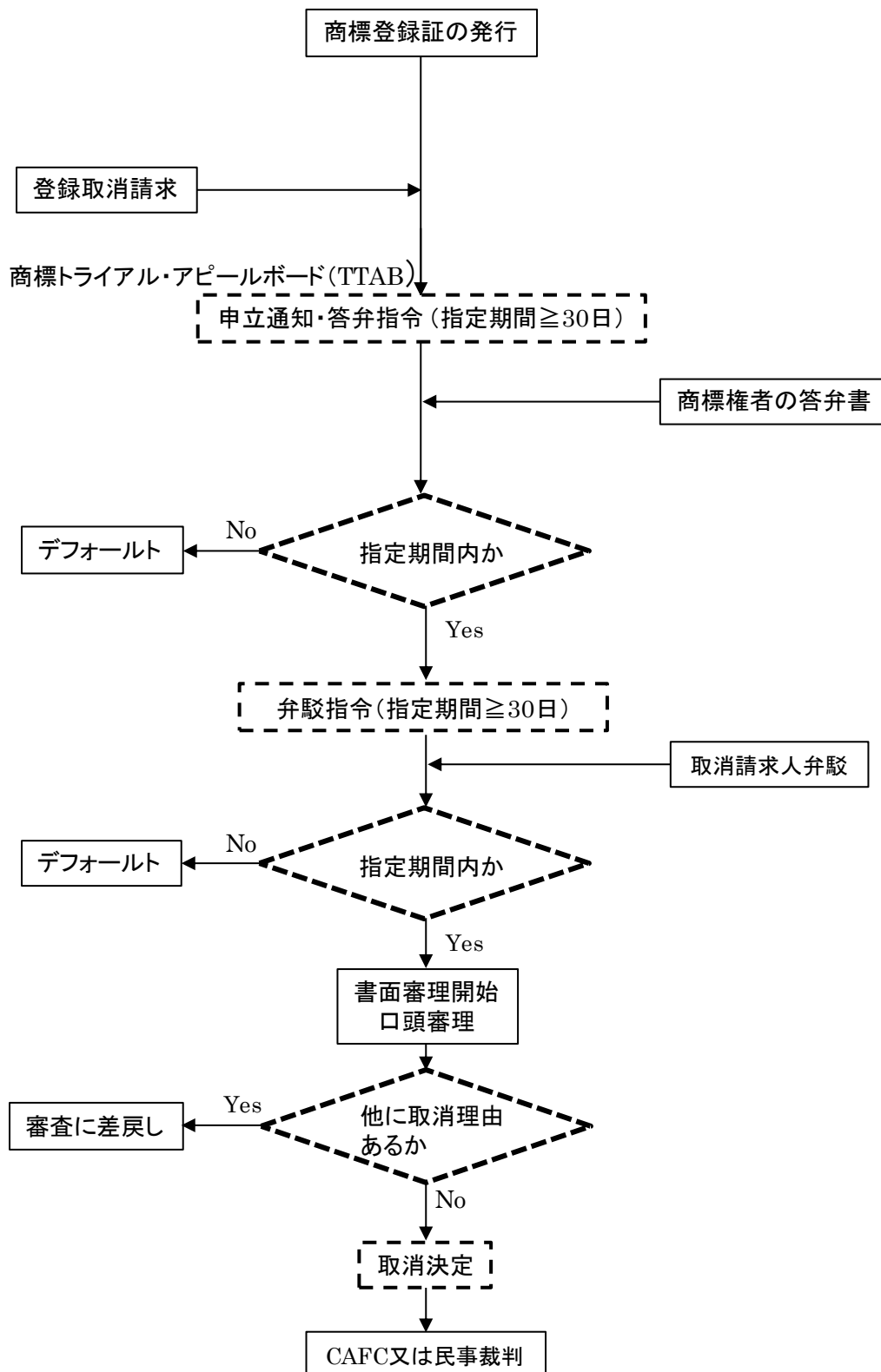
登録商標により損害を被ると信ずる者（自然人、法人）は誰でも、商標登録の日から5年以内に、商標トリアル・アピールボードに対して、商標登録取消の請求をすることができる<sup>125</sup>。取消請求書には、商標権者に対して取消請求の通知を送達した証明の他に、理由（米国商標法第 1125 条のすべての理由即ち虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示、希釈化の禁止）の説明と料金が必要である。

その後の手続は、既述の付与前商標登録異議申立と同じであるが、出願人は、商標権者と読み替える。

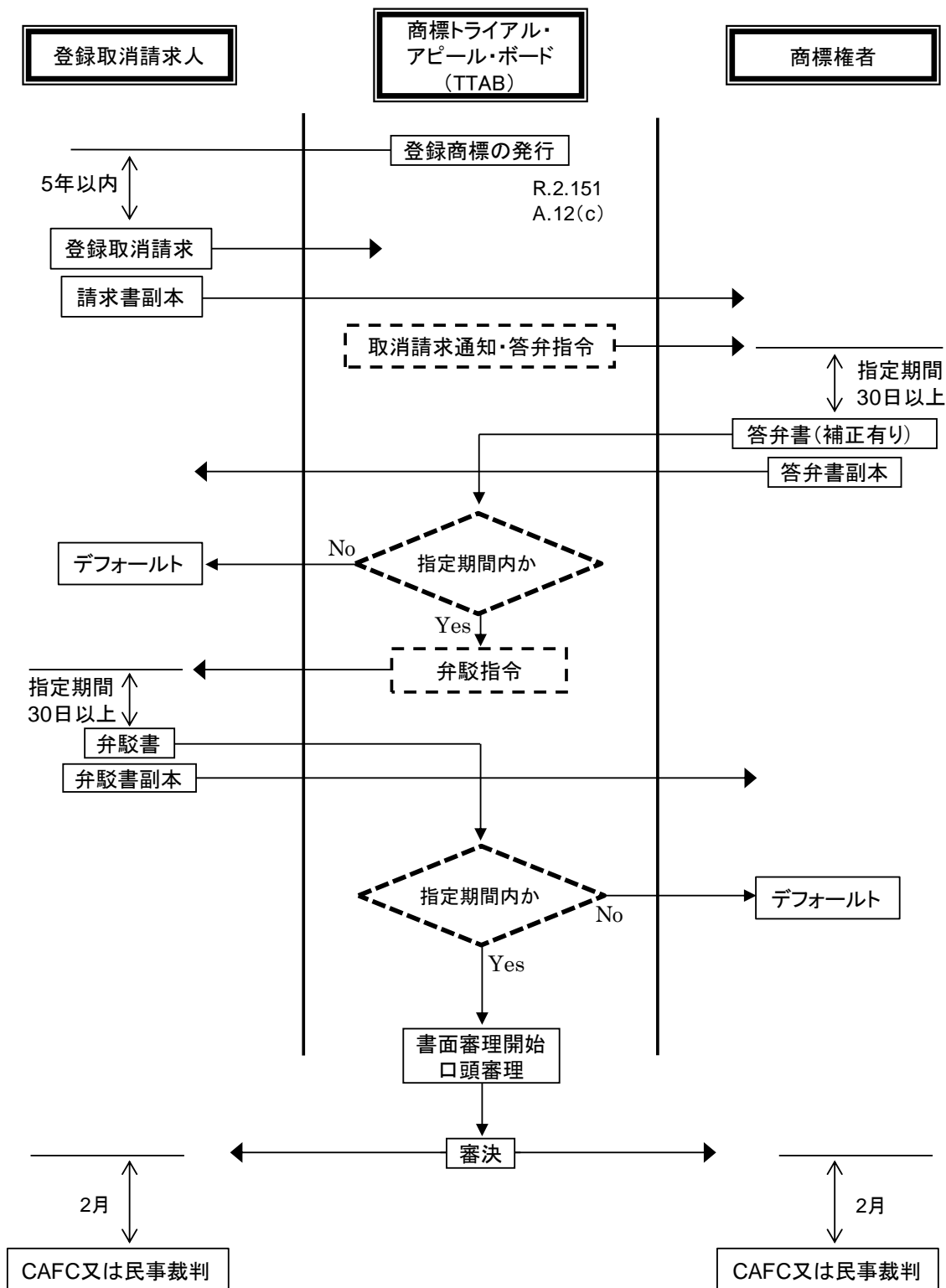
---

<sup>125</sup> R2.111





図US-7a 商標登録取消制度概要



図US-7b 商標登録取消の審理フロー

### (3) 拒絶査定系商標審判制度 (図 US-8a 及び図 US-8b 参照)

最終拒絶理由通知 (同じ理由の 2 度目の通知は最終拒絶理由通知) が発送されて 6 月以内に出願人は商標トライアル・アピールボードに対して拒絶査定不服の審判を請求できる<sup>126</sup>。請求料も 6 月以内に支払わなければ審判請求は却下されると共に出願放棄となる。

出願人は、最終拒絶理由通知が発送されて審判請求期間 (6 月以内) が終わる前に再審査を請求することもできる<sup>127</sup>。再審査の請求があった場合には、自動的に審判手続は中断され、事件を商標審査官に差し戻す<sup>128</sup>。再審査の請求が、最終拒絶理由の発送から 3 月以内にされた時は、審査官が再審査を行うか否かの決定は、審判請求期間内に通知される。

審判請求から 60 日以内に出願人は審判理由補充書も提出できる。再審査の請求を行わない場合、60 日以内に理由補充がなければ審判請求は却下されると共に出願放棄となる。

理由補充があったなら、商標トライアル・アピールボードは商標審査官に対して審査官回答書の 60 日以内の提出を指令する。商標審査官は、回答書を作成する代わりに、再審査をすべきとの結論に達すると、商標トライアル・アピールボードに対して再審査請求をすることができる<sup>129</sup>。

審査官回答書の副本が出願人に発送されて 20 日以内に出願人は意見書を提出することができる。

商標審査官が出願人意見書を検討して、拒絶理由を撤回すべきとの結論に達するとき、該審査官は、出願人に電話又は E メールにて、拒絶理由を撤回する旨連絡する (商標トライアル・アピールボードに連絡する必要はない)<sup>130</sup>。

審判請求後であって、商標トライアル・アピールボードの決定前に出願人が補正を行った場合には、商標トライアル・アピールボードは、事件を商標審査官に差し戻し、補正により出願が登録できるか審査をさせることができる。商標審査官が補正により登録可能との結論に達した場合、出願人に電話又は E メールで補正が認められ審判請求は無効になったとの連絡をする。この場合にも商標トライアル・アピールボードに連絡する必要はない<sup>131</sup>。

商標トライアル・アピールボードの決定に不服がある出願人は、決定の日から 2 月以内に CAFC に提訴するか、民事訴訟をおこすことができる。

商標トライアル・アピールボードの決定が商標審査官の決定を覆すものである場合

---

<sup>126</sup> TR2.141

<sup>127</sup> TR2.64

<sup>128</sup> TMEP1501.02(a)

<sup>129</sup> TMEP1501.02(b)

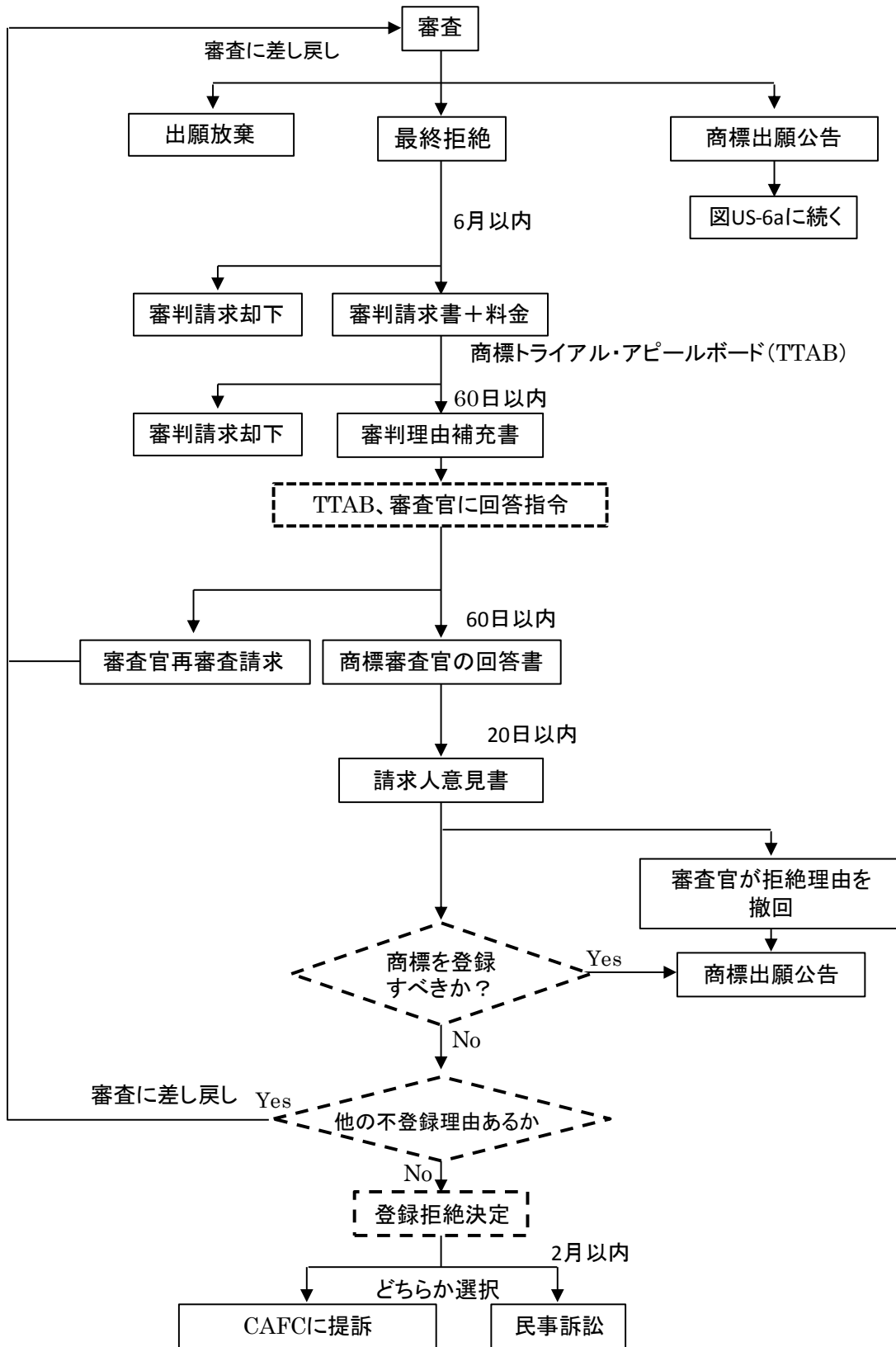
<sup>130</sup> TMEP1501.03

<sup>131</sup> TMEP1501.05

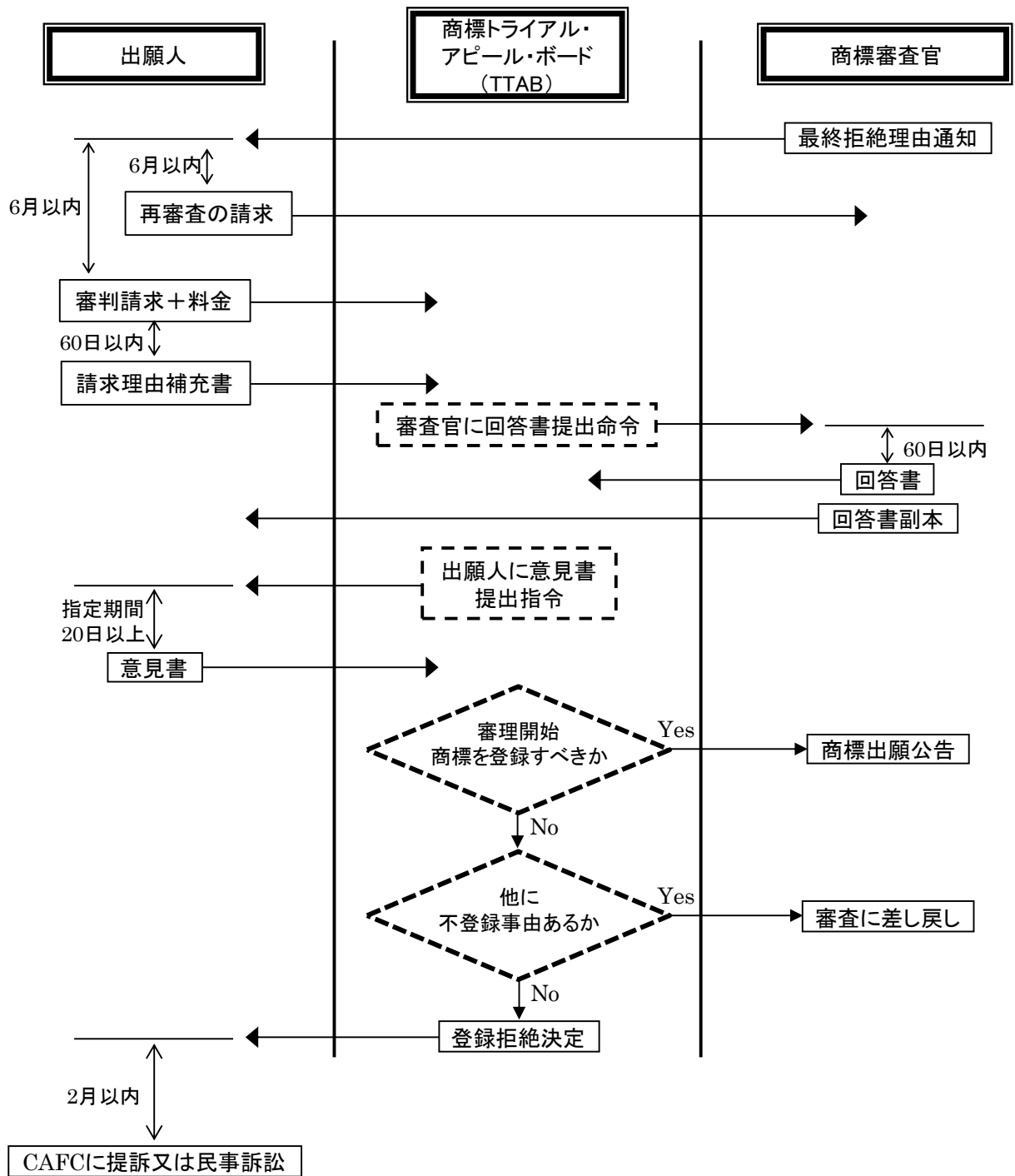
には、当該商標審査官は、その決定から 1 月以内に商標審査監理官（**managing attorney**）に再審理請求を行うことができる<sup>132</sup>。

---

<sup>132</sup> TMEP1501.07



図US-8a 商標査定系審判制度概要



図US-8b 商標査定系審判の審理フロー

## 2.2 審理フロー

### (1) 付与前商標登録異議申立制度の審理フロー（前掲図 US-6b 参照）

審査の結果、商標登録出願に係る商標が登録できると判定された場合には、出願の商標は官報に掲載されて、登録異議の申立を待つ。

異議申立がなければ、商標は登録される。

商標が登録されれば、損害を被ると信ずるものは誰（自然人、法人）でも、官報の発行から 30 日以内に、商標トライアル・アピールボード（TTAB）に対して、商標登録異議の申立をすることができる<sup>133</sup>。申立には出願人へ申立通知を送達した証明の他に、理由説明と料金が必要である。

異議申立ての理由には、米国商標法第 1125 条のすべての理由即ち虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示、希釈化の禁止が含まれる。

商標トライアル・アピールボードは、申立に必要な、出願人へ申立通知を送達した証明、理由の説明及び料金が完備しているかチェックし、適式に申立てが行われている場合には、期間（30 日以上）を指定して異議申立手続開始命令を出す（R2.105）。開始命令は、異議申立て手続が民事裁判手続（FRCP）に準じて行われる。開始命令は、出願人に答弁書の提出を命令する。

異議申立手続開始命令は、さらに、トライアル命令を含む。

トライアル命令は、民事裁判手続（FRCP Sec.26）の規定により必要とされる、ディスカバリ会議の期日、初回ディスクロージャの期日、最初のエキスパート開示の期限、ディスカバリ期間（180 日）の開始日と終了日、専門家ディスクロージャの期日、異議申立人と出願人のそれぞれに対してプリトライアル開示と証言録取の期日を指定する。

資料 US-3 には、トライアル命令の例が示されている。

答弁書の提出前においては、申立人は、いかなる権利が害されることなく、異議申立を取下げできるが、答弁書が提出されたなら、出願人の書面による同意がなければいかなる権利が害されることなく、取下げできない。

出願人が、異議申立手続が開始されたのちは、申立人の同意書面を添えて取下げ請求書面を提出して出願を取り下げることができる。

出願人が指定期間内に答弁書を提出しない場合には、商標トライアル・アピールボードは、デフォルト決定（答弁書不提出を理由に請求人に有利な決定）をする。

出願人から答弁書が商標トライアル・アピールボードに対して提出されたなら、指定期間内に提出されたか否かを検討して、指定期間内であれば、申立人に対して応答期間（30 日以上）を指定して弁駁指令をする<sup>134</sup>。指定期間内に弁駁書の提出がない場合には、商標トライアル・アピールボードは、デフォルト決定（弁駁書不提出を理

---

<sup>133</sup> R2.101

<sup>134</sup> R2.106(b)(2)

由に出願人に有利な決定) をする。

出願人が防御として、申立人の商標登録の有効性を攻撃するカウンタクレームを提起する場合には、規則 2.111-115 に規定される取消請求をしなければ、商標トライアル・アピールボードは考慮しない。

手続開始命令に指定された、訴答、ディスカバリ、証言、口頭審理請求の期日は請求によりリセットが可能である。

指定期間内にすべての書類が提出されると、書面審理開始となる。口頭審理は当事者の双方が、最後の Brief (issue を整理して自分の主張を要約する書類) の提出期限後 10 日以内に請求できる (口頭審理の詳細については、「2.9 口頭審理」において説明する)。

資料 US-3

## APPENDIX E

### Sample Trial Order – Standard

Time to Answer	10/1/2010
Deadline for Discovery Conference	10/31/2010
Discovery Opens	10/31/2010
Initial Disclosures Due	11/30/2010
Expert Disclosures Due	3/30/2011
Discovery Closes	4/29/2011
Plaintiff's Pretrial Disclosures Due	6/13/2011
Plaintiff's 30-day Trial Period Ends	7/28/2011
Defendant's Pretrial Disclosures Due	8/12/2011
Defendant's 30-day Trial Period Ends	9/26/2011
Plaintiff's Rebuttal Disclosures Due	10/11/2011
Plaintiff's 15-day Rebuttal Period Ends	11/10/2011



## (イ) 連邦民事訴訟手続 (FRCP) と商標トライアル・アピールボードのトライアル手続の対比

弁駁書が提出された後、商標トライアル・アピールボードの審理は「連邦民事訴訟手続」(FRCP)<sup>135</sup>に準じて行われるが<sup>136</sup>、異なるところもある。

### (a) 訴状

異議申立または商標登録取消の請求書の提出は、連邦民事訴訟手続の訴状の提出に相当する。

### (b) 商標トライアル・アピールボードの証言期日の指定と民事におけるトライアル計画

商標トライアル・アピールボードの審理は、書面で行うので書面を準備するために、双方の証言を集めて記録の書類を提出する期日を指定することが民事訴訟におけるトライアル計画をセットすることに相当する。

### (c) 商標トライアル・アピールボードのトライアルと民事裁判のトライアル

商標トライアル・アピールボードのトライアルは、異議申立人に指定したトライアル期日から始まり、異議申立人の弁駁 Brief の提出期間が過ぎて終了する。この期日以内に、当事者双方の証言録取が開始される。商標トライアル・アピールボードが当事者にそれぞれ割り当てた証言期日以内に証言を取ることが、民事裁判におけるトライアルに相当する。

商標トライアル・アピールボードに対する手続はすべて書類で行われ、ディスカバリ手段(R2.120 参照)としてのデポジション(証人の証言録取)が行われる場合、商標トライアル・アピールボードのいないところで行われ、必ずしも商標トライアル・アピールボードの事務所(USPTO)に請求人側や被請求人側の証人が集合して商標トライアル・アピールボードの前で証言するわけではなく、USPTO 外で行ったデポジションの記録の書類を商標トライアル・アピールボードに提出する。

### (d) 商標トライアル・アピールボードにおいて行われる口頭審理

民事裁判における口頭要約(Oral summation)に相当する。

## (2) 商標登録取消制度の審理フロー(前掲図 US-7b 参照)

登録商標により損害を被ると信ずるものは誰(自然人、法人)でも、商標登録の日から5年以内に、商標トライアル・アピールボードに対して、商標登録取消の請求を

---

<sup>135</sup> 米国最高裁判所より発布された連邦法による民事裁判の手続(出訴、証言、公判)を決めている。

<sup>136</sup> R2.116

することができる。取消請求書には、商標権者に対して取消請求の通知を送達した証明の他に、理由の説明と料金が必要である。

登録商標取消請求の理由には、米国商標法第 1125 条のすべての理由即ち虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示、希釈化の禁止が含まれる。

その他の流れは、商標登録異議申立て制度の審理フローと同じである。但し出願人は商標権者と読み替え、「異議申立手続開始命令」は「取消手続開始命令」と読み替える。

### (3) 商標査定系審判制度の審理フロー（前掲図 US-8b 参照）

図 US-8b を参照して、商標査定系審判制度の審理フローについて述べる。

最終拒絶理由通知（同じ理由の 2 度目の通知は最終拒絶理由通知）が発送されて 6 月以内に出願人は商標トライアル・アピールボードに対して拒絶査定不服の審判を請求できる。請求料も 6 月以内に支払わなければ審判請求は却下されると共に出願放棄となる。

出願人は、最終拒絶理由通知が発送されて 6 月以内に再審査を請求することもできる。

再審査の請求があった場合には、自動的に審判手続は中断され、事件を商標審査官に差し戻す。再審査の請求が、最終拒絶理由の発送から 3 月以内にされた時は、審査官が再審査を行うか否かの決定は、審判請求期間内に通知される。

審判請求から 60 日以内に出願人は審判理由補充書も提出できる。再審査の請求を行わない場合、60 日以内に理由補充がなければ審判請求は却下されると共に出願放棄となる。

理由補充があったなら、商標トライアル・アピールボードは商標審査官に対して審査官回答書の 60 日以内の提出を指令する。商標審査官は、回答書を作成する代わりに、再審査をすべきとの結論に達すると、商標トライアル・アピールボードに対して再審査請求をすることができる。

審査官回答書の副本が出願人に発送されて 20 日以内に出願人は意見書を提出することができる。

商標審査官が出願人意見書を検討して、拒絶理由を撤回すべきとの結論に達するとき、該審査官は、出願人に電話又は E メールにて、拒絶理由を撤回する旨連絡する（商標トライアル・アピールボードに連絡する必要はない）。

審判請求後であって、商標トライアル・アピールボードの決定前に出願人が補正を行った場合には、商標トライアル・アピールボードは、事件を商標審査官に差し戻し、補正により出願が登録できるか審査をさせることができる。商標審査官が補正により登録可能との結論に達した場合、出願人に電話又は E メールで補正が認められ審判請求は無効になったとの連絡をする。この場合にも商標トライアル・アピールボードに

連絡する必要はない。

商標トライアル・アピールボードの決定に不服がある出願人は、決定の日から 2 月以内に CAFC に提訴するか、民事訴訟をおこすことができる。

商標トライアル・アピールボードの決定が商標審査官の決定を覆すものである場合には、当該商標審査官は、その決定から 1 月以内に商標審査監理官 (managing attorney) に再審理請求を行うことができる。

### 2.3 商標トライアル・アピールボード (TTAB) の合議体

米国商標トライアル・アピールボードは、長官(Director)、副長官(Deputy director)、特許部長 (Commissioner for Patents)、商標部長 (Commissioner for Trademarks) 及び長官により任命された商標審判官 (administrative trademark judges) を含むことと規定されている<sup>137</sup>。

しかし、実際に審理を行う合議体は、少なくとも 3 人の商標審判官により構成される<sup>138</sup>。

口頭審理は、少なくとも 3 人の商標審判官が、ヒアリングを行う。

当事者系審判事件においては、ディスカバリ段階又はトライアル段階から合議体が事件に関与する。この場合商標トライアル・アピールボードに所属する弁護士がディスカバリ又はトライアルに関する申請について決定をするために協力する。口頭審理が請求された場合、この合議体が、口頭審理に参加し、口頭審理の後、審判長は、決定の起案を担当する審判官を指名し、指名された審判官の起案は、他の二人の合議官がチェックする。

合議体の構成メンバーについては、「2.14 審査・審判等を扱う組織」において詳述する。

### 2.4 書面及び口頭審理以外の手続

当事者系審判事件を扱う商標トライアル・アピールボードに対する手続は、連邦民事裁判手続規則 (FRCP) に準じて行われることが決められている (R2.116)。

連邦民事裁判手続規則に規定された民事法廷における手続と、商標トライアル・アピールボードにおける手続を比較すると、異議や取消の申立ては、法廷における訴答と答弁書に相当し、証言期間の当事者への割り当ては、法廷のトライアルの設定に相当し、証言期間内において、証言録取することは、法廷におけるトライアルに相当し、口頭審理は、法廷における口頭要約に相当する。

FRCP に従って、商標トライアル・アピールボードの手続においてもディスカバリ会議を開いて、解決方法、ディスカバレッジ・ディスカバリ計画、ディスカバリの範

---

<sup>137</sup> A.17(b)、15USC1067(b)

<sup>138</sup> TBMP102.03

囲、時期及び順序、プロテクティブオーダー（証拠開示時の証人又は証拠などの秘密保護規定）などについて検討することが義務付けられている（規則 2.120）。

#### （１）ディスカバリ会議（規則 2.120(a)）

ディスカバリが始まるまでにディスカバリ会議を開いて連邦民事訴訟手続 26(f)に決められた事項について検討する。当事者双方が、商標トライアル・アピールボードの合意の上で協定（Stipulation）により、ディスクロージャの期日や義務を変更することもできる。

商標トライアル・アピールボードの審判官又は中間弁護士が当事者の申請により参加することもある。

この会議で仲裁（mediation 又は arbitration）や早期解決手続（Accelerated case resolution、ACR）の可能性についても検討される<sup>139</sup>。

仲裁（mediation 又は arbitration）については、商標トライアル・アピールボードが特に勧める方法があるわけではなく当事者に委ねられている。

早期解決手続については、「2.13 現在および過去の取り組み（１）」において説明する。

#### （２）プリトライアル会議

FRCP に規定されているプリトライアル会議は、商標トライアル・アピールボードにおいても行われる。

プリトライアル会議は、当事者系審判事件において、書面では行うのが困難な合意協議や解決をトライアル前に行うために当事者双方が商標トライアル・アピールボードの事務所（USPTO）に出頭することを求めるものである。

商標トライアル・アピールボードは、異議申立てと取消請求が適法に行われると、両者に対して手続開始命令を出す。この命令は、ディスカバリ会議の期日、ディスカバリの開始と終了の時期、イニシアルディスカバリと専門家ディスクロージャの時期を指定している。

## 2.5 期間管理

### （１）日程の通知と変更

商標トライアル・アピールボードは、ディスカバリ会議の期日、ディスカバリの開始日と終了日、及びその期間内において、最初のディスクロージャと専門家ディスクロージャの期日（これらの期日は FRCP26 に決められている）を定めたトライアルオーダー（商標トライアル・アピールボードが発する異議申立又は取消手続開始命令に含まれている。「2.2 審理フロー」参照）を出して、双方のプリトライアル会議、デ

---

<sup>139</sup> TR2.120(a)(1),(2)

イスクロージャや証言の日程を知らせる<sup>140</sup>。

日程の変更は、当事者が合意し商標トライアル・アピールボードが認めれば可能である<sup>141</sup>。

## (2) 当事者系審判事件の早期解決手続 (Accelerated Case Resolution, ACR)

商標トライアル・アピールボードは当事者に、早期解決手続 (Accelerated Case Resolution, ACR) と呼ばれる手続の検討を奨励している<sup>142</sup>。

異議申立および登録取消事件の当事者は、商標トライアル・アピールボードが設定するディスカバリ、トライアル、準備書面のスケジュールの代替策として早期解決手続を協議しなければならない。

当事者は、ディスカバリの開始前までに行われる和解・ディスカバリ計画協議 (Settlement and Discovery Planning Conference) で早期解決手続を検討しなければならない。

早期解決手続においては、当事者は当事者系事案の従来スケジュールに代わる、時間もコストもはるかに少なく済む早期解決手続に合意することができる。

商標トライアル・アピールボードの中間弁護士 (interlocutory attorney) は、当事者が早期解決手続スケジュールを採用するのを助ける場合があるが、商標トライアル・アピールボードは早期解決手続のディスカバリおよびトライアル段階には関与しない<sup>143</sup>。

早期解決手続は、商標トライアル・アピールボードが当事者系において、通常行う手続の代替解決法であり、ディスカバリ、トライアル、書面等は完全な形で行われる一方、両当事者は従来トライアル記録および最終ヒアリングでの書面を作成する代わりに、提出証拠に同意することにより通常の手続で想定されるよりも短期間で商標トライアル・アピールボードの決定を得ることができる。

早期解決手続の手続は、サマリベンチトライアル (陪審によるトライアルのない簡潔なトライアル) とそれに続く証拠提出に類似している。

早期解決手続においては口頭審理も利用できる<sup>144</sup>。

当事者が早期解決手続により事件の解決を進める合意ができ、商標トライアル・アピールボードが同意すれば、商標トライアル・アピールボードはブリーフィング (Briefing、トライアルの最終段階で、当事者がその主張と issue を説明する書類により説明すること) の後 50 日以内に結論を出す。

すべての事件が、複雑な事実の解明と完全なトライアル手続を必要とするわけでは

<sup>140</sup> TR2.120(a)(1)TR2.121(a)

<sup>141</sup> TR2.121(a);37CFR2.121

<sup>142</sup> 現地調査および TBMP702.04

<sup>143</sup> TBMP702.04” Accelerated Case Resolution” 参照

<sup>144</sup> (TR2.129(a))

ないので、早期解決手続を利用することにより早期解決が図れる事件も多い。

従って商標トライアル・アピールボードは、事件が複雑でフルトライアルが必要な場合を除いて、殆ど全ての主張に対して早期解決手続を利用することを望んでいる。

早期解決手続は、当事者双方の合意と商標トライアル・アピールボードの審判官の賛成が得られて開始されるもので、当事者の一方の請求により認められるものではない。

早期解決手続は、商標トライアル・アピールボードの審判官の提案・示唆に対してすべての当事者が受け入れた場合に開始される。

当事者はディスカバリ会議において、早期解決手続の利用可能性について検討しなければならない。また、事件解決に当たって、ブリーフィングから 50 日で結論を得るため、早期解決手続の解決手段に適合するように、事件解決法を計画するために商標トライアル・アピールボードの審判官の援助とコメントを求めることができる。

事件の早期解決を求める当事者は、手続開始の早い時期に早期解決手続を利用するように勧められている。当事者は、早期解決手続により解決を求めるステートメントを共同で提出してもよい。その後、代理人は電話会議でどのように早期解決手続に従って手続を進めるか話し合う。

ディスカバリの制限は、例えば、尋問の制限、請求や認容のために作成する書類の制限、又はディスカバリの回数や期間の制限により行われる。

早期解決手続を利用した場合でも、事実証明の基準の高さは、従来の商標トライアル・アピールボード手続の基準と変わらなく、また立証責任は請求人が、証拠の優位性により立証する責任を負う。

早期解決手続による商標トライアル・アピールボードの決定は、従来の手続と同じように、CAFC 又は民事訴訟を提訴できる。

### (3) 当事者の約定 (Stipulation) による早期解決

当事者は、当事者の約定を商標トライアル・アピールボードの同意を得ることにより、事実と証拠の有用性について認める約定をすることにより、トライアル手続を簡素にし、事件の解決を早くすることができる。

例えば、当事者が事実について、争わないと約定すれば、その事実を証明するのに要する時間と費用が節約できる。

その他、ディスカバリ、トライアル、ブリーフィングの計画変更およびディスカバリの方法と回数について制限し、商標トライアル・アピールボードの賛成を得ることが義務付けられている。

## 2.6 審理指揮

### (1) 査定系審判事件

### (イ) 審査官レビューと審判官レビュー

最終拒絶理由通知の後のレビューは、審査官レビュー（規則 2.64）と審判官レビュー（米国商標法 1070 条（15U.S.C1070）の規則）が利用できる。

### (ロ) 差し戻し請求

規則 2.142(f)(1)に基づき、審判合議体が、新しい issue を発見したときに審査に差し戻すが、規則 2.142(f)(6)に基づき、審査官が合議体に対して差し戻しを請求できる。そのほか審判事件を支配する原則は、37CFR の規則パート 2 である。

## (2) 当事者系審判事件

当事者系審判事件を規定する原則は、米国商標法、規則のパート 2 と 7 の他、商標トリアル・アピールボードの決定、CAFC の決定が商標トリアル・アピールボードの行動を規定する原則である。手続は連邦民事裁判手続規則（FRCP）を行政庁に適するように修正している。主な原則は次のとおりである。

### (イ) 書面主義（規則 2.191）

合議体が参加して行うディスカバリ会議とプリトリアルを除いて、USPTO に対する全ての手続は書面により行う（TBMP104）。

### (ロ) 当事者送達主義

当事者の双方が相手方に申立書副本と回答書の副本を直接送らなければならない。これにより、事件の早期解決を当事者が協議する機会を与える。

### (ハ) 商標登録異議申立審判

米国商標法、規則のパート 2 と 7 の他、商標トリアル・アピールボードの決定、CAFC の決定のほか、商標登録異議申立審判手続は米国商標法 1063 条（15U.S.C 1063）に従って行われる。

### (ニ) 商標登録取消請求審判

上記、米国商標法、規則のパート 2 と 7 の他、商標トリアル・アピールボードの決定、CAFC の決定のほか、商標登録取消請求審判における手続は、米国商標法 1064 条（15U.S.C1064）に従って行われる。

## 2.7 職権

### (1) 当事者系審判合議体の権限

商標トリアル・アピールボードの権限は、出願人が商標登録の権利を有するか否

かを決定することと規定されている<sup>145</sup>。商標トライアル・アピールボードの合議体が商標出願について、拒絶理由の通知をすることはない。

異議申立において、商標トライアル・アピールボードが請求理由以外の不登録理由を発見した場合には、事件を審査に差し戻す<sup>146</sup>。

当事者系審判事件において、商標審査官が商標不登録理由になると考える新たな事実が明らかになった場合、商標トライアル・アピールボードに通知しなければならない。その場合、商標トライアル・アピールボードは審判の手続を中断して、商標審査官に商標が登録できるか否か審査させる<sup>147</sup>。

ディスカバリ期間における口頭証言録取や、証人による証言は、商標トライアル・アピールボードが居ないところで行い、書面に記録したものを商標トライアル・アピールボードに提出するので、ディスカバリ期間において商標トライアル・アピールボードが心証を開示することはない。

当事者が、事件に割り当てられた商標トライアル・アピールボード所属の弁護士がディスカバリ会議に参加することを望む場合には、商標トライアル・アピールボードは、ディスカバリ会議で検討すべき事項の数を減らせて事件の早期解決を図る権限を有する。さらに商標トライアル・アピールボードはディスカバリ会議の開催を命じることができる<sup>148</sup>。

## (2) 査定系審判事件の合議体権限

査定系審判請求があった後は、商標トライアル・アピールボードが事件について決定する権限を有する。

商標トライアル・アピールボードは、査定系審判請求があった後、新たな不登録理由を発見した場合、審判手続を中断し、審査官に事件を差し戻し、30日以内に再審査を終了するよう命ずることができる<sup>149</sup>。

商標トライアル・アピールボードの合議体が商標出願について、拒絶理由の通知をすることはない。

商標トライアル・アピールボードは、審判請求後結審までに、補正があった場合には、事件を担当商標審査官に差し戻して審査を行わせることができる。

商標審査官は、補正があった場合、審査をするために商標トライアル・アピールボードに対して、審査の差し戻しを請求することができる。

## 2.8 口頭審理の事前手続

---

<sup>145</sup> TA.17

<sup>146</sup> TR2.131

<sup>147</sup> TR2.130

<sup>148</sup> TBMP401.01

<sup>149</sup> TR2.142(f)(1)



当事者系商標審判制度における審理は、書面審理が主であるが、当事者が希望すれば口頭審理も行われる。

### (1) 当事者系審判事件

ディスカバリ期間における口頭証言録取や、証人による証言の事前手続は、連邦民事訴訟規則に則り行われる<sup>150</sup>。

審理の最終段階において、口頭審理 (Oral Argument) を希望する者は、最後の回答書 (Brief) の提出期限が過ぎて 10 日以内に口頭審理請求を出さなければならない<sup>151</sup>。

口頭審理の請求があった場合には、審理の時間・場所を合議体の担当審判官が両当事者又はその代理人に電話して決定した後、書面にて当事者に通知する<sup>152</sup>。

口頭審理の期日の変更が当事者の必要上適当である場合は、予定の期日の十分前に両当事者が新しい期日を決めて主任審判官に連絡したのち、正式な口頭審理期日の通知が發送される。

### (2) 査定系審判事件

審判請求人が、口頭審理を希望する場合には、請求人回答書 (Brief) の提出期限の経過後 10 日までに口頭審理請求書を提出しなければならない<sup>153</sup>。

## 2.9 口頭審理

### (1) 当事者系審判の口頭審理

商標トライアル・アピールボードにおける口頭審理は、審理の最後において、全ての証拠が提出された後に行われる。口頭審理は当事者の主張を最後に強く訴えたい時に利用される<sup>154</sup>。

ほとんどのケースは口頭審理なしに、書面により issue の整理 (ブリーフィング) が行われ、決定を待つ。この段階で、ケースは古い順に保管され、審判長が、合議体を構成する審判官を指定して、ケースを割り当てている。

#### (イ) 口頭審理の進め方

##### (a) 合議体の選定

口頭審理が請求されたなら、合議体は、口頭審理に合わせて参加できる審判官をランダムに選んで合議体を構成する。

口頭審理時は、通常、年長審判官が審理を指揮するが、発言はどの審判官も自由にできる。口頭審理に参加した合議体がこの事件の決定の責任を負う。

商標トライアル・アピールボードのメンバーの少なくとも 3 人 (8 人の合議体の場

<sup>150</sup> TR2.124 (FRCP Rule28)

<sup>151</sup> TR2.129

<sup>152</sup> TBMP802.03

<sup>153</sup> TR2.142(e)(1)

<sup>154</sup> TBMP802.01

合も稀にあった)の審判官の合議体が聴く。新たな証拠に基づく主張はできない。

#### (b) 日程と場所

口頭審理は火曜、水曜および木曜日の午前 10 時 (EST) から午後 3 時の商標トライアル・アピールボードの事務所で行うと決められているが、当事者が、申請すればリモートビデオ装置を使用して口頭審理に参加できる。

#### (c) 口頭審理の時間

当事者双方に 30 分の口頭主張の時間が与えられている。原告側は反論のために与えられた時間の一部を保留できる。ディスカバリ期間における口頭証言録取や、証人による証言は全て書面に記録される。口頭審理は 1 回に限る。口頭主張の時間が足りない場合には延長請求できる。

#### (d) オーディオレコードは許可

当事者が正当な理由で口頭審理予定日の十分前に申請すれば、オーディオレコード及びビデオレコードが許されるが、広報の目的ですることは許されない。機器は申請人が準備しなければならない。

#### (e) 口頭審理の出席は義務でない

口頭審理への出席は義務でなく、当事者が口頭審理に出席しないことを選んだ場合には、予め商標トライアル・アピールボードに通知するべきである。

口頭審理請求人が、その口頭審理に出席しない場合には、その口頭審理の請求が取下げられたものと解釈される。

#### (f) 口頭審理は公開

口頭審理の日程は公開されている。

口頭審理を傍聴したいものは、誰でも傍聴できるが、開廷の 30 分前に入場チェックを受けて入場バッジをもらって待合室で待つ。入室人数は制限されているので、傍聴は早いものがバッジをもらえる。

### (2) 査定系審判口頭審理

口頭審理は、商標トライアル・アピールボードの少なくとも 3 人の商標審判官の前で行われる。時間と場所は請求人の事情を考慮してあらかじめ決められる。請求人は 20 分以内の時間が割り当てられる(cf 当事者系の場合には双方に 30 分)。拒絶理由を發した商標審査官も 10 分以内の時間が与えられる<sup>155</sup>。

---

<sup>155</sup> TR2.142(e)(1)-(3)

## 2.10 決定（審決）

### （１）当事者系審判事件の決定

当事者系審判事件においては、商標トライアル・アピールボードの合議体は、公判の証言(Testimony deposition) や口頭証拠開示 (discovery deposition)の書面記録及び口頭審理の結果に基づいて結論を出す。

決定は、当事者系の審判請求事件においては、

- (i) 異議理由あり／なしの決定
- (ii) 取消請求理由あり／なしの決定の他に、
- (iii) 当事者の請求 (Motion) に対し受理又は却下の決定がある。

口頭審理が行われた場合には、商標トライアル・アピールボードの決定は、口頭審理を聴いた合議体が結論を出す<sup>156</sup>。通常は、ひとりの審判官 (Judge) が全ての記録を調査し、結論の原案を作成して他の審判官に回覧する。

口頭審理の後、審判長は、決定の起案を担当する審判官を指名し、指名された審判官の起案は、他の二人の合議官がチェックする。

口頭審理において、商標トライアル・アピールボードの決定を言い渡すことはない。

### （２）査定系事件の決定

査定系事件の決定においては、商標トライアル・アピールボードの合議体の決定は、商標審査官の決定を支持するか、取り消す決定である。

## 2.11 予備的請求

### （１）当事者系審判事件

異議申立に係る出願と、登録に係る商標の補正はできないので<sup>157</sup>、予備的請求も認められない。

### （２）査定系審判事件

予備的請求をすることはできない。審判請求後結審までに、補正があった場合には、合議体は事件を担当商標審査官に差し戻して審査を行わせることができる<sup>158</sup>。

## 2.12 裁判所と米国特許商標庁との調整

裁判や他の商標トライアル・アピールボードの事件と関係ある案件は、それらの件

---

<sup>156</sup> TBMP803

<sup>157</sup> TR2.133(a)

<sup>158</sup> TMEP1501.05

が終わるまで長官は当該案件の中断の決定することが可能である<sup>159</sup>。Issueが同じ民事の決定は商標トライアル・アピールボードの決定を拘束するが、逆は言えない<sup>160</sup>。

## 2.13 現在および過去の取り組み

### (1) CAFC との検討会

商標審判官 (Trademark Administrative Judges) は CAFC 判事と定期的に法律マターについて検討会を持っている<sup>161</sup>。

### (2) 査定系審判請求事件における取組

査定系審判請求において、USPTO は処理促進のために、審判請求を「商標トライアル・アピールボードのための電子システム」(The Electronic System for Trademark Trials and Appeals(ESTTA)) の使用を勧めている<sup>162</sup>。

ESTTA は、商標トライアル・アピールボードの合議体に対してインターネットを通じて書類を提出できるシステムである。このシステムを使用して指示の通りに提出された書類は正式な書類として認められる。料金の支払いはクレジットカードを使用して USPTO の口座に払い込むことができる。証拠などは、規則に従って提出されたものでない限り証拠としては認められない。

## 2.14 審査・審判等を扱う組織

### (1) 商標審査部

商標出願を審査する商標審査官 (Trademark Examining Attorneys) は、大学の法学士の資格を有し弁護士として米国法曹協会 (ABA) のメンバーである者から採用される。

商標審査官の数は 378 名である。

### (2) 商標トライアル・アピールボード (TTAB)

商標トライアル・アピールボードのメンバーの中で、合議に加わるメンバーは、商標審判長 (Chief Administrative Judges)、商標審判官 (Trademark administrative judges) 及び、当事者が提起する暫定的な動議を単独で審理する弁護士で商標審判官ではない中間弁護士 (Interlocutory Attorneys) であり、この他に方式マターを扱うパラリーガル (Paralegals) が商標トライアル・アピールボードのメンバーである。

---

<sup>159</sup> TR2.117(a)

<sup>160</sup> TBMP510.02

<sup>161</sup> 現地調査より

<sup>162</sup> <http://estta.uspto.gov>.

商標審判官の数は公表されており、商標審判官の採用情報は、世界的に公表し、USPTO の内外から採用している<sup>163</sup>。商標トライアル・アピールボードの事件解決にかかわるメンバーの数は、商標審判長 1 名、商標審判官 15 名、中間弁護士 15 名及びパラリーガル 20 名である<sup>164</sup>。

### (3) キャリアパス

審判官の退職後のパスは、様々であり、ある審判官は退職後法律以外の職業についていたり、ある審判官は、その経験を生かして米国特許庁に対してする手続を代表する職業を選択する。

## 2.15 研修

以下、庁内研修について紹介する。

### (1) 商標審査官の研修

USPTO の商標部においては、商標品質レビューの結果から収集されたデータを用いて、商標審査官のために、オンライン E-ラーニングのトレーニングを行っている。

### (2) 個別研修

部長 (Commissioner for Trademarks) や商標審査 Group の経験者が出訴事件で USPTO を代表する Attorney のトレーニングを行っている<sup>165</sup>。新任審判官は商標トライアル・アピールボードに加わると年長審判官が指導する。

商標トライアル・アピールボードの決定は 3 人からなるパネルが行うので、指導審判官のほか 2 人の仲間の審判官が補助する<sup>166</sup>。マニュアルは The Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure (TBMP) を使っている<sup>167</sup>。

そのほか、商標審判官 (Trademark Administrative Judges) は CAFC 判事と定期的に法律マターについて検討会を持っている。

## 3. 関連基礎データ

### 3.1 特許審判に係るデータ

表 US-1 を参照。

---

<sup>163</sup> 現地調査より

<sup>164</sup> 現地調査 (2011 年 11 月時点)

<sup>165</sup> 現地調査より

<sup>166</sup> 現地調査より

<sup>167</sup> 現地調査より

表 US-1

再審査請求年間件数と処理期間
----------------

## 1. 査定系再審査

年度	2008	2009	2010	2011
請求件数	680	658	780	759

査定系再審査請求件数 11095 (1981年7月1日から2011年6月30日までの合計)

受理件数 10182件

不受理 913件

査定系再審査処理期間 (請求日から再審査証発行までの期間) 25.7月

再審査証発行件数 (1981年から現在まで) 8375件

全クレーム許可 1913件

全クレーム拒絶 960件

クレーム変更 5502件

再審査請求者の内訳

特許権者請求 3026件

全クレーム許可 646件

全クレーム拒絶 264件

クレーム変更 2116件

第三者請求 5192件

全クレーム許可 1249件

全クレーム拒絶 660件

クレーム変更 3283件

コミッショナー請求 157件

全クレーム許可 18件

全クレーム拒絶 36件

クレーム変更 103件

## 2. 当事者系再審査 (2008年から2011年12月31日まで)

年度	2008	2009	2010	2011
件数	168	258	281	374

当事者系再審査請求件数 1155件 (2000年から2011年6月30日までの合計)

受理件数 1099件

不受理 53件

当事者系再審査処理期間 (請求日から再審査証発行までの期間) 36.6月

### 3.2 商標審判に係るデータ

表 US-2 を参照。

表 US-2 商標出願件数及び処理期間

#### 商標出願件数と処理期間

	2010年	2011年
出願件数 (クラスによる)	368939	398667
ファーストアクション (FA)	367027	389084
審査処理 (放棄+公告)	380792	391737
最終処理 (放棄+登録)	372117	379494
処理期間 (出願から FA までの月数)	3.0	3.1
出願から最終処理までの期間 (月) (含審判期間)	13.0	12.6
出願から最終処理までの期間 (月) (除審判期間)	10.5	10.5

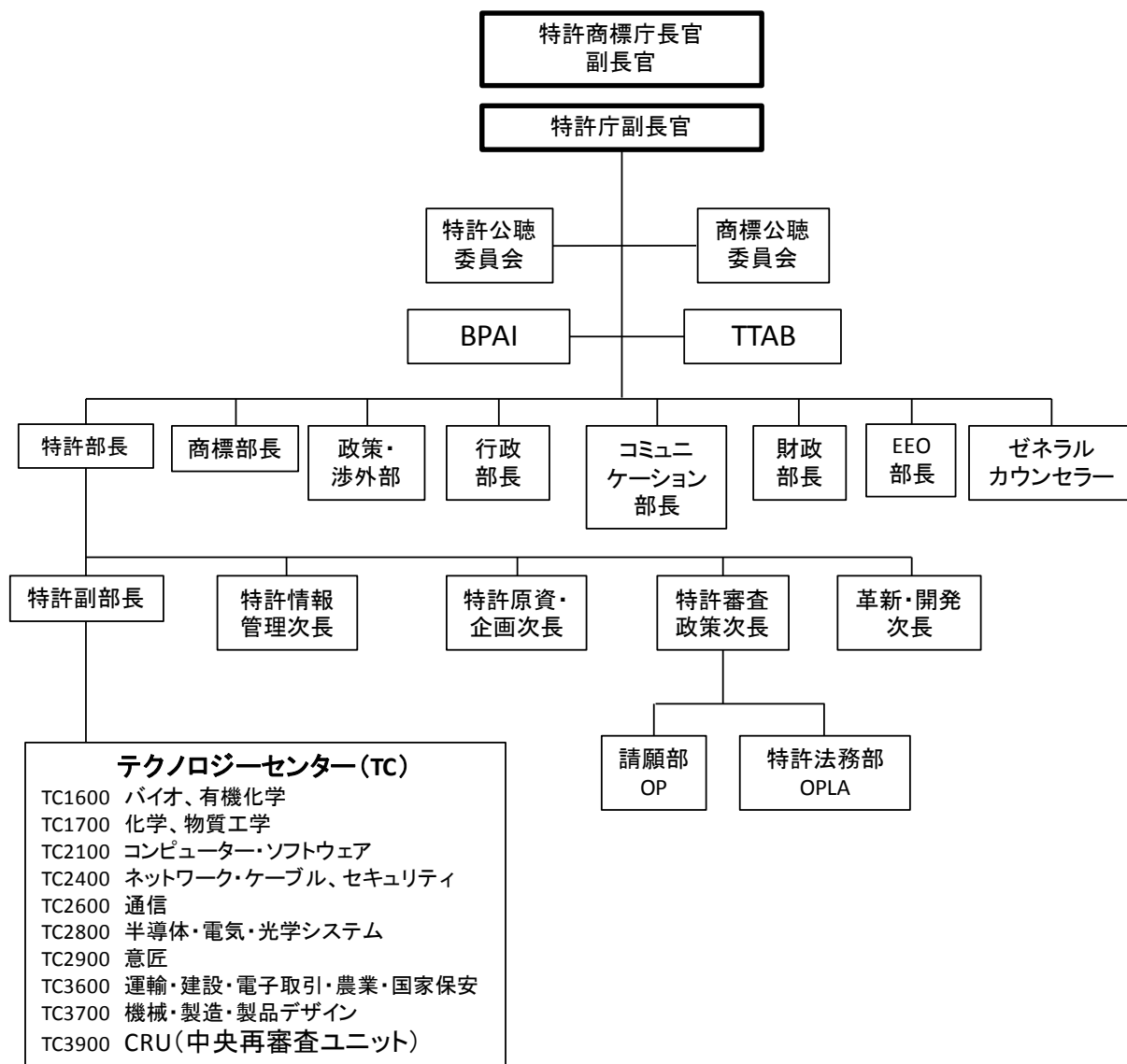
#### 商標出願件数、審判請求 (異議申立+取消) 件数

	2010年	2011年
出願件数 (クラス)	368939	398667
公告件数 (クラス)	307001	323072
異議申立 (申立数)	4513	4985
取消請求 (申立数)	1374	1362
審判処理期間 (トライアルケース) (単位; 週)	203.7	213.3
審判処理期間 (ACR 決定) (単位; 週)	95	109.3

出典

<http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml>

[http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/oai\\_05\\_wlt\\_16.html](http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/oai_05_wlt_16.html)



図US-9 米国特許商標庁組織図



### Ⅲ. 欧州特許庁

志賀国際特許事務所 弁理士  
寺本 光生

#### 1. 特許

##### 1.1 権利付与後の異議申立・審判制度概要

###### (1) 異議申立制度概要

###### (イ) 申立期間及び申立人適格

欧州特許庁（EPO）には、異議申立制度があり、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、何人も、すなわち、特別の利害関係がなくと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、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（EPC 第99条、審査便覧D部I4）。

また、異議が申し立てられている特許について、侵害訴訟が提起されている者、又は、特許権者に侵害行為の停止を求められ、かつ、その侵害行為が無いことを確認する裁判を提起している者は、それを証明すれば、異議申立期間後であっても異議申立に参加できる。異議申立手続は、異議申立人も参加する当事者系手続である（EPC 第105条(1)(2)、EPC 規則89、審査便覧D部I5）。

###### (ロ) 異議申立理由（EPC 第100条）

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。

###### (ハ) 異議手続概要

異議部（事件毎に編成される合議体）は、第100条に定める異議申立の理由の少なくとも1つ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ことができる。

異議部は異議申立の理由の少なくとも1つ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、異議申立を却下する。

異議部は異議申立の手続中に特許権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) 条約の特許要件や補正の要件及びこれらに関する施行規則に定める条件が満たされている場合には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101条）。

EPO で特許となり、異議申立が無かった場合、及び、異議申立があっても特許が維持と

なった場合は、各国の無効審判（裁判）により各国に登録された特許権を取り消すことができる。そして、各国の無効審判（裁判）で取り消すことができるのは、その国の特許権のみである。

## （２） 審判制度概要

### （イ） 請求期間と請求人適格

EPO には審判制度があり、受理課、審査部、異議部及び法規部の決定に対しては決定の通知の日から 2 月以内に審判を請求することができる。つまり、異議決定がなされ、結論に不服がある場合には審判を請求できる。そして、決定の通知の日から 4 月以内に審判請求の理由を記載した書面を提出する（EPC 第 106 条、第 108 条）。

特許維持の決定に対して異議申立人が、特許取消に対して特許権者が、それぞれ審判請求できる。

何番目かの予備的請求で特許維持との決定に対しては、特許維持を認められなかった主位的請求と予備的請求について特許権者が審判請求でき、特許維持と決定された予備的請求について異議申立人が審判請求できる。つまり、ある予備的請求で特許維持がされたからといって、特許権者が審判請求できないわけではない。

この場合に、特許維持と決定された予備的請求について異議申立人が審判請求しなかったら、特許権者の審判請求が棄却されても、異議部で特許維持と決定された予備的請求で特許は維持される。

例えば、第 2 の予備的請求で特許維持の決定があった場合で、主位的請求及び第 1 の予備的請求で特許維持とならなかったことについて特許権者が審判請求し、異議申立人が審判請求しなかったと仮定する。この場合、審判で、主位的請求及び第 1 の予備的請求では特許を維持できないと審決した場合は、第 2 の予備的請求で特許が維持されることとなる。

### （ロ） 拡大審判部

拡大審判部があり、法律の公平な適用を確保するため、または重要な法律問題を解決するために、(a) 審判部は、事件についての手続が係属中に自らまたは審判手続の当事者の請求により、上記目的のために審決を必要とすると認める場合は、案件を拡大審判部に付託する。(b) 欧州特許庁長官は、2 つの審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。

また、審判部の審決によって不利になった審判手続の当事者は、拡大審判部による再審理のための申請をすることができる。但し、申請をすることができる理由は下記のものに限られている（EPC 第 112 条、第 112a 条）。したがって、新規性や進歩性など実体的な理由を根拠として拡大審判を申請することはできない。

- (a) 審判部の構成員が、第 24 条(1)に違反して、又は第 24 条(4)に基づく決定により除斥されているにも拘らず、その決定に関与したこと
- (b) 審判部の構成員として任命されていない者が審判に加わっていたこと
- (c) 第 113 条における基本的違反が生じていたこと
- (d) 審判手続において施行規則に規定する他の基本的な手続上の瑕疵があったこと、又は

(e) 施行規則に規定する条件の下でなされる犯罪行為がその決定に重大な影響を与えたこと

#### (ハ) 審判部の位置づけ

審判官はその決定においていかなる指令にも拘束されず、条約の規定のみに従うものであり、審判部及び審判合議体は独立性の高い組織である<sup>168</sup>。EPO の手続においては、審判部が最終審となる (EPC 第 23 条)。

#### (3) 補正の概要

異議手続および審判の手続において、補正に関しては特許登録後には、保護を拡張するように補正してはならないし、EPC100 条に規定された異議申立理由に対応した補正でなければならない (EPC123 条(3)、EPC 規則 80、審査便覧 D 部 IV5.3)。

### 1.2 審理フロー

異議申立の審理手続の流れを以下 (1) で説明する (図EP-1参照)。また、審判の審理手続の流れを以下 (2) で説明する (図EP-2参照)。

#### (1) 異議部の異議申立審理手続の概要

特許公報の発行から9月以内に何人も異議申立をすることができる。異議部 (異議を審理する合議体) は異議申立請求書の副本を特許権者に送達し、被請求人である特許権者は4月以内に答弁書及び補正書を提出することができる。提出された答弁書及び補正書の副本は異議申立人に送付される。

少なくとも一方の当事者が口頭審理を請求した場合には、これを実施しなければならない。口頭審理の請求がない場合でも、異議部は自らの裁量で口頭審理を行う決定をすることができる (EPC116条)。實際上、異議申立事件はほとんどすべての案件で口頭審理が実施される。

通常口頭審理期日の約3月前に、異議部から召喚状 (口頭審理期日指定通知書) 及び口頭審理で議論される論点等暫定的意見の通知がなされる。両当事者は、口頭審理の1月前まで、意見書及び補正書提出をすることができる。この期限後に意見書や補正書を提出することも可能であるが、正式に受理されるか否かは異議部の裁量である。

ほとんどの場合、口頭審理の終了時に決定が言い渡され、2~3週間後に理由を付した決定書を送付される<sup>169</sup>。

#### (2) 審判の審理手続の概要

異議決定の通知日から2月以内に審判請求をことができ、決定の通知の日から4月以内に審判請求の理由を記載した書面を提出する。審判合議体は請求書の副本を被請求人に送達し、被請求人は4月以内に答弁書及び補正書を提出することができる。提出された答弁書及び補正書の副本は請求人に送付される。

---

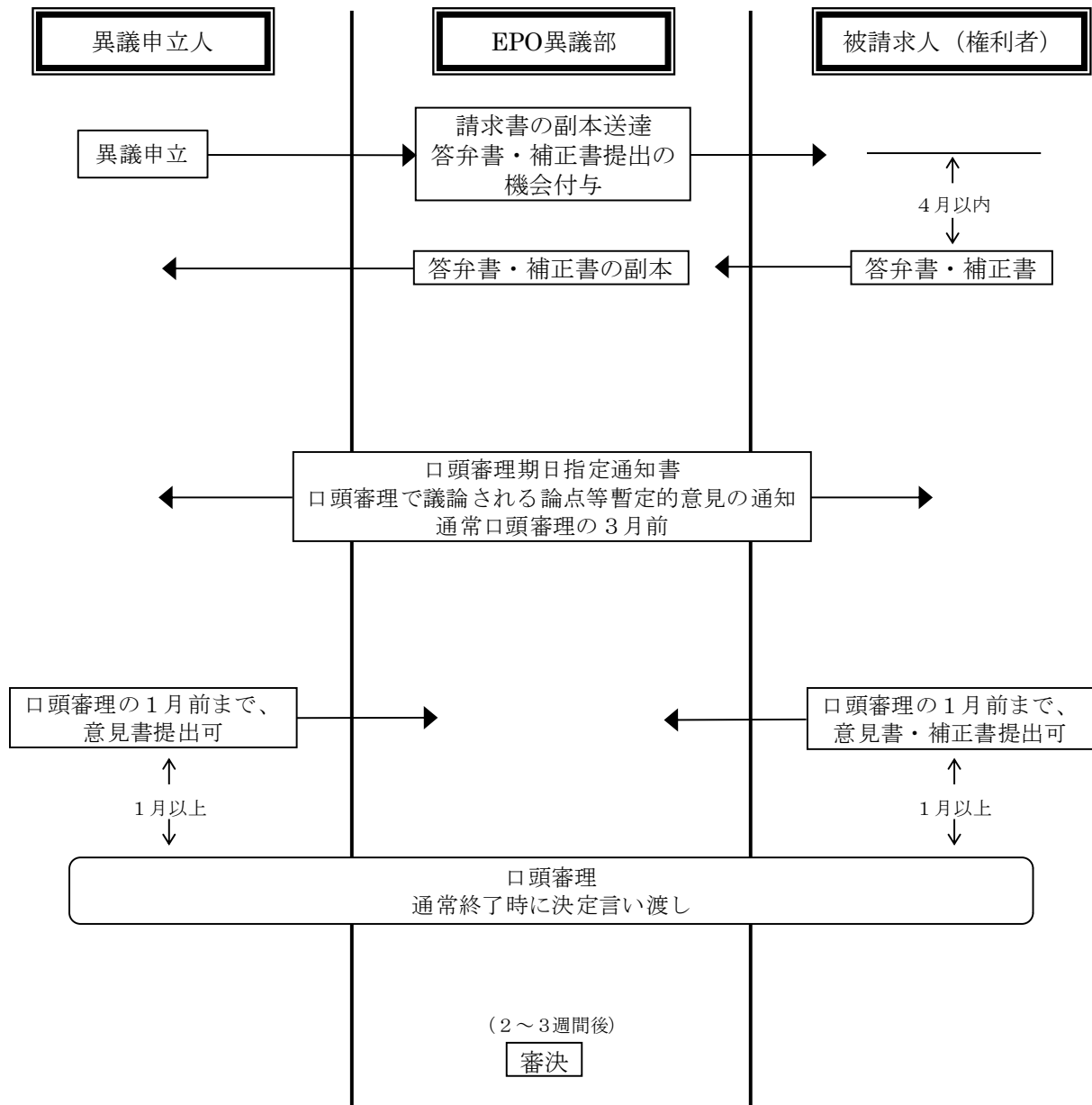
<sup>168</sup> 現地調査より。

<sup>169</sup> 現地調査より。

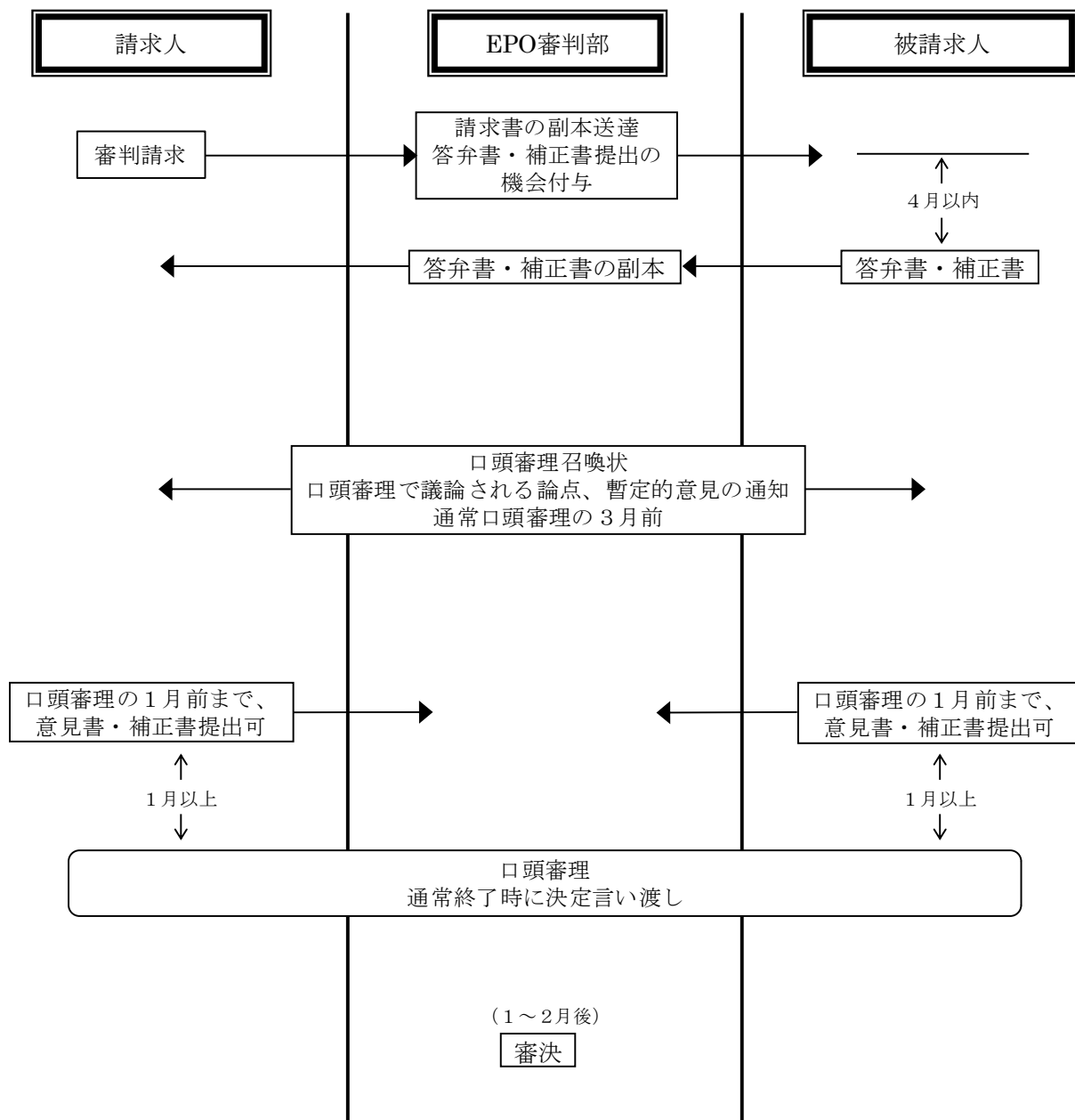
少なくとも一方の当事者が口頭審理を請求した場合には、これを実施しなければならない。口頭審理の請求がない場合でも、審判合議体は自らの裁量で口頭審理を行う決定をすることができる（EPC116条）。實際上、当事者系の審判事件はほとんどすべての案件で口頭審理が実施される。

通常口頭審理期日の約3月前に、審判部から口頭審理期日指定通知書及び口頭審理で議論される論点等暫定的意見の通知がなされる。両当事者は、口頭審理の1月前まで、意見書・補正書提出をすることができる。この期限後に意見書や補正書を提出することも可能であるが、正式に受理されるか否かは合議体の裁量であり、異議部よりも厳しい判断がなされているようである。

ほとんどの場合、口頭審理の終了時に決定が言い渡され、1、2月後に理由を付した審決書が送付される。



図EP-1 異議申立の審理フロー



図EP-2 審判の審理フロー

### 1.3 合議体

#### (1) 異議部（事件毎に編成される合議体）

異議部は通常、議長（Chairman）、第1審査官（1st Examiner）及び第2審査官（2nd Examiner）の3名で構成され、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。多くの場合、審査を担当した審査官が第1審査官となるようである<sup>170</sup>。日本の審判合議体に照らして言うと、議長が合議体の審判長に、第1審査官が主任審判官に相当する。多くの場合、審査室の長あるいはそれに準ずる者が議長になる。

異議部が必要であると認める場合は、当該特許の付与手続に関与しなかった法律資格を有する審査官（Legally qualified examiner）1名を加えて拡大する。可否が同数の場合は、異議部の長の票を以って決定する（EPC 第19条）。

#### (2) 審判部

審判の合議体の編成は以下のように定められている（EPC 第21条）。

- ・受理課又は法規部の決定に対する審判に関しては、審判部は、3名の法律構成員で構成される。
- ・審査部の決定に対する審判に関しては、審判部は、次の者で構成される。
  - (a) 決定が欧州特許出願の拒絶又は欧州特許の付与、限定若しくは取消に関するもので、かつ、4名未満の構成員からなる審査部によってされた場合は、2名の技術構成員及び1名の法律構成員
  - (b) 決定が4名の構成員からなる審査部によってされた場合又は審判部が審判の性質上必要であると認める場合は、3名の技術構成員及び2名の法律構成員
  - (c) その他のすべての場合は、3名の法律構成員
- ・異議部の決定に対する審判に関しては、審判部は次の者で構成される。
  - (a) 決定が3名の構成員からなる異議部によってされた場合は、2名の技術構成員及び1名の法律構成員
  - (b) 決定が4名の構成員からなる異議部によってされた場合又は審判部が審判の性質上必要であると認める場合は、3名の技術構成員及び2名の法律構成員

以上の点に加えて、異議部や審判官の選定では、技術内容だけではなく手続言語も考慮されるようである。

### 1.4 書面および口頭審理以外の手続

欧州特許庁に、書面および口頭審理以外の手続はない<sup>171</sup>。

### 1.5 期間管理

#### (1) 日時指定

従来は（およそ6年前まで）、異議部と審判部は代理人らに対し口頭審理の候補日をい

---

<sup>170</sup> 現地調査より。

<sup>171</sup> 現地調査より。

くつか提示していたが、期日の決定に手間取ることが多く、これが遅延につながっていた。現在は異議部と審判部が口頭審理の期日を定めており、代理人らがこれを拒むことができるのは、ごく限られた理由（たとえば、代理人の健康上の理由、別件の口頭審理の期日と重なる場合など）に基づく場合のみである<sup>172</sup>。

もちろん、重大な理由があれば延期できるが、実際はなかなか認められない。日程は EPO から日時を通知するだけで事前に当事者と日程調整をすることは行われていないようである。この運用は出願人・代理人からは評判が良くない。EPO が一方的に日程を決めるのは、口頭審理件数が非常に多く口頭審理を行う会議室のやり繰りが大変だからという事務的な理由からと言われている<sup>173</sup>。

審理全体のスケジュールを予め決める計画審理というものはない<sup>174</sup>。

## （２）処理期間

ほとんどの事件で、フロー図のとおり審理され、それぞれの期間を短くする手続は無く、したがって、フロー図の審理が最短期間といえるものである。EPOの異議申立の異議部及び審判部の審理では、口頭審理の最後に結論を言い渡し、口頭審理後の書面審理は無いことから、フロー図のとおり審理が進められることが多い。

口頭審理で議論をして、その場で結論を出すことを日本で「集中審理」と呼ばれることもあるが、EPOではそれが通常の前進方であるからEPOとしては「集中審理」という何か特別な手続であるという認識はない。

異議申立事件の滞貨が多く、異議申立人からの異議申立理由（Observation）が提出されてから、口頭審理の召喚状（Summons）が届くまでに数年かかっていることが多いようである。早期審理の手続があり（1.12参照）、早期審理では、着手順を早くすることで、口頭審理の召喚状が届くまでの期間を短くしている<sup>175</sup>。

## 1.6 審理指揮

審判長は、個々の事件について審判合議体の構成を決定する。

審判長は、各審判事件について審判合議体の構成員または自らを指名する。

審判長または審判長により指名された構成員は、審判規則および審判部の指示を当事者に確実に遵守させるとともに、必要に応じて講じるべき措置を提案する（審判規則第2条及び第4条）。

合議体には報告担当者（日本の審判で言う主任審判官に相当する）が指名される。

審判長は、各審判事件について、報告担当者として審判部の構成員または自らを指名する。事件の対象に鑑み適切な場合、審判長は、さらにもう一人報告担当者を指名することができる。

報告担当者は、審判の予備的調査を実施する。また、審判長の指示に従うことを条件に、当事者に対する連絡文書を作成することができる。連絡文書には、審判部を代理して報告

---

<sup>172</sup> 現地調査より。

<sup>173</sup> 現地調査より。

<sup>174</sup> 現地調査より。

<sup>175</sup> 現地調査より。



担当者の署名を付す。

報告担当者は、審判部の合議および口頭審理の準備をし、審決を起草する（審判規則第5条）。

異議部についても、ほぼ審判部と同様の審理指揮がなされている。

## 1.7 職権

### （1）職権審理

原則として、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、証拠及び主張等に限定されるものではない。また、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もできる（EPC 第114条）。

したがって、異議手続や審判も職権主義により行われ、異議部では、その申立の根拠以外に新規の根拠を導入することができるが、審判部ではこれを行うことはできない。

異議部では、異議申立が取り下げられた場合であっても手続を継続することができるが、実際に運用されていることは少ないようである<sup>176</sup>。

しかし、審判部では、いったん取り下げられた審判については手続を中止しなければならない<sup>177</sup>。

異議部及び審判部は、その裁量（職権）により、審判請求理由書または答弁書の提出後に当事者が行った主張の補正を認め、検討することができる。この裁量は、とりわけ提出された新たな主題の複雑さ、現在の手続の状態、および手続の効率を考慮して行使される。他方当事者は、その補正については、意見を提出する権利を有する。

### （2）事実、証拠及び補正の採用

EPO では、原則1回の口頭審理で結論を出すようにしているが、それを可能にするために、遅れて提出された書類の取扱いが日本とは大きく異なる。

口頭審理の準備がなされた後に提出された補正は、口頭審理を延期しなければ審判部または他方の当事者が合理的に扱うことができないと予期される場合、認められない（審判規則第13条）。また、口頭審理の準備がなされた後に提出された事実、証拠については、それを職権で採用するかどうかを検討しなければならない。

なお、単なる意見は、結論が出る前であればいつでも提出できる。

以下に説明するが、遅れて提出された書類を採用するかしないかの最も重要な判断基準は、1回の口頭審理内で検討できるかどうか、言い換えれば、1回の口頭審理で結論を出す妨げにならないかどうかである。

なお、遅れて提出された書類を採用しない法的根拠は、EPC114(2)及びEPC規則116(1)となる。

遅れて提出された書類については、以下の点について検討する。

---

<sup>176</sup> 現地調査より。

<sup>177</sup> 現地調査より。

(a) 遅れて提出された理由があるか

遅れて提出された事実、証拠及び補正についてその採否を検討する際には、まず遅れて提出された理由を検討する。

異議申立人が遅れて事実又は証拠を提出する理由として考えられるのは、特許権者が提出した補正への対応が必要となった場合が考えられる。

一方、特許権者が遅れて補正書を提出する理由として考えられるのは、異議申立人が提出した証拠への対応が必要となった場合が考えられる。

(b) 明らかに関連のある事実、証拠であるか

遅れて提出された事実又は証拠が一見して (*prima facie*) 決定に影響を与えるものであるときは、必要であれば、異議部は、職権 (EPC114(1)) によりこの事実及び証拠を採用する。

この場合、職権による事実、証拠の採用は、遅れて提出された事実又は証拠を無視できること (EPC114(2)) より優先される (審査便覧 E 部 VI2)。

(c) 提出された事実、証拠又は補正書に対して時間内に検討可能か

例えば、口頭審理中に提出された事実、証拠又は補正書に対して、当事者がこれらに口頭審理の時間内に精通することができるかが問題となる (審査便覧 E 部 III8.6)。これは、異議部 (及び審判部) は、当事者が意見を表明する機会を与えられた理由及び証拠に基づいてのみ決定できる (EPC113(1)) との制限に基づくものである。

上記 (b) の検討事項の「一見して」と同様の観点となるが、口頭審理内で検討し結論付けられるほど明らかに関連のある事実、証拠であるかという観点で、遅れた事実又は証拠の採用を検討する。

口頭審理中に提出された補正書については、口頭審理中に検討し結論を出せる補正書が認められる。したがって、実質的には下位の請求項の構成を独立請求項に加える程度となる。しかし、下位の請求項を独立請求項に加える補正であっても、独立請求項についてこれまで検討してきた技術的特徴と異なる方向の技術的特徴を加えるような場合は、口頭審理中に検討し結論を出すことができないとして採用されない。EPO の異議申立の審理では、ほとんどの場合は、請求項 1 しか検討されないため、たとえ出願当時からある下位請求項であっても過去の手続で検討されていないことが多いため、過去に検討されてきた技術的特徴とは必ずしもならない。さらに、もう一つ独立請求項がある場合でも、そちらについて検討されないまま審理が進むことも少なくない。

事実、証拠、補正が認められなかったことに対しては、異議部の決定に対する審判請求の中で不服を申し立てることになる<sup>178</sup>。

## 1.8 口頭審理の事前準備手続

異議申立がなされた後、特許権者は 4 月の回答期間を与えられ、理由補充書など追加の準備書面のやりとりがなされる場合がある。口頭審理のおよそ 3 月前になると、異議部または審判部は、口頭審理への召喚状とあわせて、もっとも関連性が高いと思われ、かつ、口頭審理で議論されることになっている争点についての暫定的意見書を発送する。これに

---

<sup>178</sup> 現地調査より。

は次の事項が記載される（規則 100 (2)）<sup>179</sup>。

- ・ 議論すべき点（たとえば新規性、進歩性など）
- ・ 異議部または審判部がもっとも関連性が高いと判断する文書（単独または組合せを問わない）
- ・ 異議部または審判部の暫定的な見解

このように、暫定的意見書には、結論に近い暫定的な見解を示すことが少なくないが、義務ではない。事件の内容や分野等により異なり、そのような見解を示すか否かは、基本的には異議部あるいは審判合議体の判断による。

異議部と審判部はそれぞれ、上記の詳細において互いに幾分異なる実務を行っている。場合により、見解が上記のうち 1 または 2 番目のポイントに限られることもある<sup>180</sup>。

さらに特許権者は補正書（主位的請求及び予備的請求）を提出することができる。提出期限は通常口頭審理の 1 月前までとされる。それ以降でも提出できるが、認められるか否かは異議部の裁量である<sup>181</sup>。

審判も異議の場合と同様に、口頭審理の前に心証開示できる。ほとんどの場合心証開示、暫定的な結論・意見を開示している。しかし、心証開示してもそれに拘束されるわけではない。この暫定的な意見は、多くの場合主任審判官の意見であるので、最終的な結論と異なることは珍しくない。事前の心証開示と最終的な結論とが変わる割合については、ユーザへのヒアリングの回答では 10～40%とばらつきがあった。この点について、口頭審理をすることにより、意見が変わることもあるし、さらに補正書が出されることもあるので、結論が変わることがあるのは当然である<sup>182</sup>。

## 1.9 口頭審理

### (1) 日程

口頭審理の指揮は異議部や審判合議体の長が行う。口頭審理は公開して行われるが、公開することにより手続の当事者に重大かつ不当な不利益を与えるおそれがある場合などには非公開とされる（EPC116 条第 4 項）。通常は半日か 1 日で行われる。一つの合議体で予定が組まれるのは 1 日 1 件までである。場合によっては 2 日以上かかる事件の予定を組む場合があるが、そのような事件はきわめて稀である（全件の 2%にも満たない）<sup>183</sup>。口頭審理は午前 9 時開始で、必要であれば午後 8 時まで続けることができる。口頭審理の日程は EPO のホームページに公開されている。

代理人が発言可能な時間についての制限はないが、議長（審判長）によっては、議論される各ポイントについての発言機会が限定される場合もある<sup>184</sup>。

審判合議体は、手続のいかなる手順を延期する義務も負わない。すなわち、正当に召喚されたにもかかわらず当事者が口頭審理に欠席した場合には、当該当事者については書面

---

<sup>179</sup> 現地調査より。

<sup>180</sup> 現地調査より。

<sup>181</sup> 現地調査より。

<sup>182</sup> 現地調査より。

<sup>183</sup> 現地調査より。

<sup>184</sup> 現地調査より。

による主張にのみにより判断することができるということである。

## (2) 指揮

口頭審理において審判長は、口頭審理の進行役を務め、公正で秩序ある効率的な行動を確保する。また、審判長は、口頭審理中、事件について審決をするのに十分な議論がなされたと判断したときには、審理の終結を宣言する。審判部が審理の再開を決定しない限り、議論終了後の当事者による提出は認められない。審判長が審理を指揮を全般にわたって指揮するが、合議体のメンバーも審判長に許可を得て発言することができる。

口頭審理における不意打ちを回避するために、審判部は可能な限りオープンかつ予測可能な審理にするよう努力している。審判部は、両当事者が初めて聞くような新しい論点を口頭審理で持ち出すことはない。

## (3) 口頭審理の進め方

異議申立事件を例にとると以下のようなものである。

最初に、参加者の確認、異議部の紹介、経緯確認が行われる。

次に、主位的請求について、検討を始める。

補正の要件及び異議理由について、一つずつ検討していく。例えば、主位的請求について請求項の明確性、新規性、進歩性が無いことが異議申立人から主張されている場合は、まず明確性について検討する。

最初の論点（上記の例では明確性）について、これまで提出された書類に記載されている事項も含めて当事者は交互に意見を述べる。両者の意見が出尽くすと、異議部は口頭審理を中断する（Interrupt）。中断の際には、予想される中断時間を述べて、当事者及び見学者を部屋から退出させる。

異議部は、中断中に合議し結論が出ると、廊下で待つ当事者及び見学者を部屋に招き入れる。

議長は、口頭審理の再開を宣言し、中断前に議論した事項についての異議部の見解を述べる。この後は、この見解を前提に議論が進んでいくが、議論の途中で修正可能なので、本紙では仮結論という（EPOでは特に決まった言い方はようであるが、「Preliminary decision」や「Preliminary opinion」と言われることもある<sup>185</sup>。つまり、最終決定ではない現時点での結論である。）。例えば上記の例では、明確性を満たしているかどうかを述べる。この際に、仮結論の理由について説明は無い。

仮結論を言うとすぐに次の論点に移る。上記の例では新規性の検討をする。この論点についても上記と同様に議論が尽くされると中断し、異議部の合議の後、仮結論が出される。

この方法で主位的請求について特許を維持できないと仮結論が出ると、第1の予備的請求に議論が移り、第1の予備的請求についても、一つ一つの論点について仮結論を出しながら進んでいく。

こうして議論を進めていき、特許を維持できる予備的請求が見つかった時点で議論は終わり、異議部は特許を維持する決定を言い渡す。予備的請求の全てで特許を維持できない

---

<sup>185</sup> 現地調査にて見学した口頭審理より。

と分かった場合は、異議部は特許を取り消す決定を言い渡す。決定の言渡しでも決定の理由は述べられない（審査便覧E部III9）。

「3. 参考資料」に、口頭審理の進め方の具体例を示す。

#### （4）言語

口頭審理は出願の手續原語で行われるが、口頭審理の1月以上前にEPOに依頼すると、手續言語とは異なるEPOの公用言語（英語、ドイツ語、フランス語）のいずれか一つへの通訳がEPOの費用負担で用意される（審査便覧E部V1）。当事者が自ら通訳を用意することもできる。

#### （5）結論の言渡し

合議体は、各事件について、口頭審理の終了時には結論を言い渡せるように審理を進める。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。議長（審判長）は、口頭審理の終了前に、結論を口頭で言い渡すことができ、ほとんどの場合言い渡される。この口頭審理の結論の言渡しでは、結論の理由の説明はなく、その理由は、後に送られる決定書（審決）に記載されている（審判手續規則第15条）<sup>186</sup>。

#### （6）調書

口頭審理および証拠調べの調書は、書記官または審判長が指名するその他の特許庁職員（通常は異議の場合には第1審査官、審判の場合には主任審判官が指名されるようである。）が作成する。口頭手續及び証拠調べの調書は、口頭手續又は証拠調べの主要点、当事者がした関連する陳述、当事者、証人又は鑑定人の証言及び検証の結果を記載して作成する。調書には、その作成責任を負う職員及び口頭手續又は証拠調べをした職員が署名する。当事者には、調書の写しが与えられる（規則124、審判手續規則第6条）。

このように、調書については書記官が作成する場合と第1審査官あるいは主任審判官が作成する場合とがあるが、後者のほうが多いようである。

### 1.10 決定（審決）

#### （1）決定（審決）の概要

合議体は、異議申立又は審判請求を容認できるか否かについて審理した後に、異議申立又は審判請求について決定又は審決する（EPC第111条）。ただし、審判合議体は、第一審（すなわち異議部）の手續で基本的な不備があったことが明らかになった場合、特別な理由がない限り、事件を第一審の異議部に差し戻す（審判手續規則第11条）。

#### （2）決定の方法（審判手續規則第19条）

審判合議体の構成員全員が同意見ではない場合、下すべき審決に関して審議するために合議を開催する。この合議には、合議体の構成員のみが参加する。合議でどのような議論がなされたかは秘密とする。

---

<sup>186</sup> 現地調査より。

合議の際には、まず主任審判官の見解を確認し、主任審判官が審判長ではない場合は、審判長を最後とする。投票が必要な場合は、同じ順序で投票を実施する。審判長が主任審判官であっても、審判長は最後に投票する。棄権は認められない。

### (3) 決定（審決）の記載事項

審決には、次の事項を記載する（規則 102）。

- (a) それが審判部によって行われた旨の陳述
- (b) 審決のなされた日付
- (c) 審決に参加した審判長及び他の審判官の名称
- (d) 当事者及びその代理人の名称
- (e) 当事者の請求
- (f) 事実の概要
- (g) 理由
- (h) 審判部の命令。これは、適切なときは、費用に関する決定を含む。

### (4) 決定（審決）の種類

異議部及び審判部の決定は以下のいずれかとなる。

#### (イ) 異議部の場合

- ①異議申立を却下（EPC102(2)）
- ②補正を認めて特許を維持（EPC102(3)）
- ③特許取消（EPC102(1)）

#### (ロ) 審判部の場合

- ①異議申立を却下（EPC102(2)）
- ②補正を認めて特許を維持（EPC102(3)）
- ③特許取消（EPC102(1)）
- ④異議部へ差戻し（EPC111）

審判部から異議部への差戻しについては、細かな規定はなく、第一審の手續における根本的な欠陥が明らか場合は、特別な理由が無い限り、第一審の部署に事件を差し戻さなければならない、とされているにすぎない。

## 1.11 予備的請求

### (1) 補正の予備的請求

特許権者は補正の予備的請求を行うことができ、その数には制限はない。通常 3 から 5 程度であるが、極端な場合には数十個にも及ぶ場合がある。

予備的請求は特許権者にとって最も重要な防御である。口頭審理において異議部および審判合議体は、個々の争点（たとえば、主位的請求の新規性及び進歩性、請求の範囲の不当な範囲拡張など）を検討し、各争点についてヒアリングの実施後すぐに、通常 20～30 分の中休みの間に決定を下す。これにより、不必要な議論が行われることが回避される。

日本とは異なり、EPO ではクレームごとではなく請求自体について決定を下すという点

に注意が必要である。主位的請求において、特許性がないクレームが1つでも含まれる場合、その請求全体が却下され、審判部は次に予備的請求の審理に移るのである。

特許権者の予備的請求に対しては、当然のこととして、相手方には反論の機会が与えられる<sup>187</sup>。

## (2) 効果

EPO としては、予備的請求を行うことができることは EPO の制度に必要不可欠であると考えている。これにより、特許権者を公正に扱うことにもつながり、手続の効率性も確保される。

## (3) 異議申立人の反論の機会

予備的請求が提出されれば、異議申立人にも新たな文献および主張を提出する機会が与えられなければならない。また、そのための十分な期間が与えられなければならない。問題が生ずるのは、予備的請求の提出が遅い場合、時には口頭審理の終局で提出されるような場合である。予備的請求の内容がクレーム内の主題に近ければ近いほど（たとえばサブクレームを組み合わせるなど）、手続の後期段階であっても認められる可能性が高まる。異議申立人にしても、新規の予備的請求がサブクレームの組合せに関するものであれば、すでにサブクレームの主題については検討を行っているので直ちに対応することが期待できる。特許権者が新規の予備的請求を提出したいと申し出た場合、または異議申立人がその請求を検討したいと申し出た場合、審判部は、手続の中断（たとえば 30 分以上の中断など）要請を認めなければならない。予備的請求が提出された場合、それを認容すべきか否かについて議論された後、審判部がその認容性に関する判断を下すために 20～30 分の休憩をとる。認容性が認められると、口頭審理が再開され、請求の内容が議論される。

## (4) 予備的請求の濫用

予備的請求が濫用されるような状況は実際に生じており、そのような場合、審判部は当該予備的請求を認めない。濫用の事例として次のものが挙げられる。

- ・口頭審理の間近になって多数の予備的請求を提出する。
- ・手続中に一度も議論されていない主題事項を含んだ予備的請求を提出する。

これらの点を具体的にいえば、遅れて提出された予備的請求を認める場合の基準は、それが「明らかに認容すべきものである」ことである。その予備的請求の意味するところ（明瞭性）、あるいは元の出願（または付与された特許）の範囲を越える主題事項が含まれているか否かに疑義がある場合には、そのような予備的請求は認められない。

また、全ての予備的請求が同じ技術的特徴について限定されていくものでなければ、予備的請求は手続の濫用として全て採用されない<sup>188</sup>。つまり、第1の予備的請求で材料の限定をし、第2の予備的請求で構造を限定するなどのように、様々な技術的観点について限

---

<sup>187</sup> 現地調査より。

<sup>188</sup> 現地調査より。

定を試すような予備的請求は認められない。

## 1.12 裁判所との調整 又は 裁判所との調整・侵害事件裁判との調整等

ドイツの侵害を担当する通常裁判所は、裁量により、特許権の有効性の判断がなされるまで侵害訴訟の審理を中断することができる。そのため侵害事件等の裁判途中であることをEPOに知らせると共に、EPOの異議結果を待ち、特許権の有効性の判断の決定がされ次第、侵害訴訟の審理が再開される。また、そのような異議申立はEPOにおいて早期審理対象となる。

## 1.13 現在および過去の取り組み

### (1) 異議部

異議部では口頭審理が2年待ち以上となっており、時間がかかり過ぎているという批判がある。理由のひとつには、異議事件は2010年で年間約2800件請求されているにもかかわらず、異議を専門に行う審査官がいるわけではなく、異議部が通常の審査官により構成されていることがある。審査官が優先すべき業務は特許審査であり、異議部の口頭審理や異議申立手続を優先して進めるような体制とはなっていない。

### (2) 審判部

#### (イ) 手続期間の長期化

審判においては、未審査の事項に関して審判部が事件を差し戻した場合に（たとえば、新たな技術事項の追加であることを理由に異議部が特許を取り消し、審判段階における予備的請求でこの問題を議論する場合、新規性および進歩性についてはまだ審査がなされていないのであるから、それを審査するために異議部に差し戻される）、手続に時間がかかり過ぎるとい批判がある。争点について審理するにあたっては、特許に異議を申し立てる根拠となっている争点のすべてを異議部が審査することが必要である。

#### (ロ) 口頭審理の日程調整

異議部と審判部が口頭審理の期日を指定することで、日程調整のための期間を短縮している（1.5（1）参照）。

#### (ハ) 暫定的意見書

十分かつ徹底的に吟味された暫定的意見書を交付することは、当事者が十分に準備を整え、不意打ちを受けることなく、一度の口頭審理中に関係事項をすべて吟味することを可能にする上で、効果的な方法である。

### (二) 審判部手続規則

審判部手続規則（2006年）は、手続にかかわるすべての者が審判部の規則を理解し順守する上で役立っている<sup>189</sup>。

---

<sup>189</sup> 現地調査より。



## 1.14 組織

### (1) EPOの組織

EPOには、長官の下に、業務 (Operations) 部、業務支援 (Operational Support) 部、審判 (Appeals) 部、管理 (Administration) 部、法律・国際 (Legal/International Affairs) 部の5つの部 (Directorates-General) がある。

このうち、業務部はサーチ・審査・異議手続を扱い、業務支援部は品質管理・情報等を扱う。

### (2) 異議部

異議部 (Opposition Division) と呼ばれる異議の審理を行う組織は、異議申立事件ごとに組まれる合議体のことであり、異議を専門に取り扱う恒久的な組織があるわけではない。異議部の審査官は通常の審査官であり、すべての審査官が異議部の構成員でもあるといてよい<sup>190</sup>。

### (3) 審判部

審判部は、法律部門が1部門で審判長1名、審判官30名からなる。技術部門は技術分野ごとに部門が分かれており、全部で27部門ある。各部門の構成は、審判長1名、法律審判官1名、技術審判官3から5名程度である。法律審判官は法律部門や他の技術部門と兼任している場合もあるので、人数は単純に足し算したものとは異なる。

審判官の任期は5年であり、5年ごとに更新される。

### (3) キャリアパス

技術審判官は、90%は EPO 庁内から前職審査官が任用され、10%は外部の特許弁護士その他のバックグラウンドを有する者が任用される。

法律審判官は、30%は EPO 庁内の法務部門から任用され、70%は外部からであり、外部から採用される者のほとんどはかつて各国で判事を務めていた者である。

ほぼすべての審査官、審判官は定年 (65 歳) まで勤務し、リタイアする。

## 1.15 研修等

日本で言うような研修コースを設けて行うような研修は行われていない。異議を担当する審査官や審判官は OJT で仕事を身につける。異議部も審判部も相当の経験を積まないと議長 (審判長) にはならないように運用されている。特に、法律審判官の場合は外部から口頭審理等の経験のある者を任用することが多い<sup>191</sup>。

---

<sup>190</sup> 現地調査より。

<sup>191</sup> 現地調査より。

## 2. 関連基礎データ<sup>192</sup>

### (1) 異議申立の件数

2010年におけるEPOへの異議申立件数は約2,800件、申立率は5.2%であった。

2009年におけるEPOへの異議申立件数は約2,700件、申立率は4.7%であった。

### (2) 異議申立の処理件数

EPOにおける異議申立の処理件数は、2010年において約2,300件であり、2009年もほぼ同様であった。

### (3) 審判請求件数

EPOへの審判請求件数は、2010年において2,545件、2009年において2484件であった。

審判終了件数は、2010年において1,964件、2009年において1,918件であった。

## 5. 参考資料

欧州特許条約：欧州特許庁ホームページ

(<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>)

欧州特許条約施行規則：欧州特許庁ホームページ

(<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma2.html>)

欧州特許庁審判部手続規則：欧州特許庁ホームページ

([http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/01\\_11/01\\_sup11.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/01_11/01_sup11.pdf))

欧州特許庁審判部『欧州特許庁審決の動向 第5版』（発明協会）

## ○口頭審理の進め方の実例

以下に EPO において実際に傍聴を行った事例について、具体的内容に触れることなく審理指揮の手續面に着目して、どのように口頭審理が進められるかの具体例を示す。

[口頭審理の具体例 1、異議部における例]

1. 出頭者の確認
2. 合議体の紹介
3. 異議申立人の主張
4. 特許権者の主張
5. 合議体からの質問

---

<sup>192</sup> 欧州特許庁ホームページ “Our strategy, Facts and figures 2011”  
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/adc0a6b4b8d2e895c1257922003c4c21/\\$FILE/epo\\_our\\_strategy\\_2011\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/adc0a6b4b8d2e895c1257922003c4c21/$FILE/epo_our_strategy_2011_en.pdf)

6. 双方が相手の主張に反論したり、合議体からの質問に答える。(このあたりは日本と同じと考えてよい。しかし、このあとが全然違う。)
7. 合議体が休憩を宣言して、15分くらい休憩する。
8. 再開して、合議体はそれまでに議論した点について、結論を述べる。たとえば、開示が十分ではないとか、新規性については異議申立人の主張は認められないとかである。
9. 次に、別の論点たとえば進歩性について上記と同様な議論を行う。
10. そして、しばらく休憩して、合議体が結論を述べる。場合によっては、特許権者に補正を行っても良いとして、たとえばお昼休みの間に補正を考えて提出するように求めて、その後その補正案について議論することもある。同様にそれについても結論を述べる。

[口頭審理の具体例 2、審判部における例 1]

1. 事件の読み上げ (審判長)
2. 当事者の出頭者確認
3. 異議申立人 (審判請求人) の主張 (異議申立人の発言中に審判長は意見を言ったり、もっとわかりやすく説明するよう求めたり、要するに言いたいことはこういうことかと主張を整理したりしている。)
4. 特許権者 (審判被請求人) の主張
5. 異議申立人の反論 (異議申立人の代理人の事務所の研修生が来ているが発言してよいか審判長に尋ねたので、審判長が特許権者側の代理人に発言させて良いかと尋ねたところ、差し支えないということになったので、発言を許可した。しかし、その研修生の発言は代理人がすでに述べたことと重複していたので、審判長は同じことは繰り返さなくて良いとして、研修生の発言を途中で止めさせた。)
6. 休憩 (10分くらい)
7. 審判長が開示要件から検討する旨告げた。(休憩中に、異議申立人がいろいろの理由を述べているので、どの理由から審理するか相談したものと思われる。)
8. 異議申立人が主張
9. 特許権者が開示は十分である旨主張 (審判長が、そのような事項は明細書のどこに記載されているのか、とか質問している。)
10. 異議申立人、特許権者双方が交互に主張
11. 休憩 (10分くらい)
12. 休憩後、合議体は十分開示されている、と結論を述べた。(そのあと、異議申立人が何か新しい主張をしたので、合議体は、いまさら新たな主張をしてはいけない、もっと早く言うべきだという。また、異議申立人が新たな証拠を提出しようとするので、新しい証拠は提出できない、前の結論 (審査部の異議合議体の結論) から 2 も経っているのだから、もっと早く出せるはずである、と合議体は言っている。遅く提出するならば、遅くなった正当な理由を述べなくてははいけない、とも合議体は言っている。異議申立人がいろいろ理由を言っているが、合議体はそういうのは認められないと述べた。特許権者も期限をすぎたから、新しいことを主張したり、証拠を出すのは認められないと、述べている。)
13. 休憩 (15分くらい)
14. 合議体が、異議申立人の新たな主張や証拠は遅すぎるので、その提出は認められな

いと結論を述べた。

15. 続けて異議申立人が別の異議理由について主張（優先権書類の記載内容を超えた内容が出願書類に書いてあるので、本件特許明細書には不備があるという主張をしている。審判長がどの構成が書いてないのか、ちゃんと書いてあるように思うが、と質問。異議申立人はいろいろ主張していると、特許権者が、優先権書類の何ページにこんなことが書いてあるから、何も欠落していないし、明確であると述べた。審判長が両者の主張を整理した。）

16. 休憩（15分くらい）

17. 異議申立人の優先権書類に関する主張は認められないと、結論した。次に新規性について審理する旨述べて、提出された書類を読み上げている。

18. 異議申立人が主張

19. 特許権者の主張（特許権者が説明していたら、審判長がそれは主張ではないとして発言を制止した。）

20. 休憩（15分くらい）

21. 休憩後、合議体は新規性に関する異議申立人の主張は認められないと結論した。審判長が異議申立人に何か質問をして、異議申立人はそれに答えた。（おそらく、これで口頭審理は終わるが何か言うことはないか確認したものと思われる。）

22. 休憩（10分くらい）

23. 審判長が異議申立は理由がないと結論を述べて、追って書面による審決を送ると述べて、口頭審理終了。

[口頭審理の具体例3、審判部における例2]

1. 出頭者の確認

2. 合議体の紹介

3. 審判長が案件について証拠の確認及び補正案の確認（主位的請求及び予備的請求の確認）

4. 異議申立人の主張（甲1号証を甲3号証を参酌しつつ理解すれば、本件発明は甲1号証と同一であると主張。）

5. 特許権者の主張（本発明は引例とは異なると言っている。）

6. 異議申立人の反論（短くコメントすると言って発言を始めたが、大した効果ではないとか、長々と発言している。その間、合議体はあまり介入せず、辛抱強く聞いている。）

7. 特許権者の反論（異議申立人が出した実験データの信頼性について述べている。）

8. 異議申立人が主張

9. 審判長が、異議申立人は表1の co-polymer は本件特許のものと同じだと言っているが、特許権者はどう思うかと聞くと、特許権者は用途や使用方法が違うなどと言っている。

10. 審判長が、主位的請求のクレームは新規性がないように思うと、心証を開示し、休憩を告げた。

11. 休憩（15分くらい）

12. 休憩後、合議体は主位的請求は新規性がないと結論を述べた。次に第1の予備的請求について審理する旨告げた。

13. 異議申立人の主張
14. 特許権者の主張（今回は両者ともわりと短かった。）
15. 特許権者および異議申立人がそれぞれ主張。審判長が異議申立人に質問し、答えている。特許権者が何か発言し、審判長が特許権者に質問し、答えた。（この審判長はあまり介入せずに当事者になるべく発言させて、節目節目で質問や審理指揮をする人である。）
16. 以後申立人申立特許権者が発言し、審判長が甲1号証は良い証拠だと思うがどうか、と質問すると特許権者が、甲1号証は一般的なことを開示しているだけで、天然の水酸化マグネシウムについては何も開示していない、と述べた。
17. 審判長が議論はこれで終わりにして良いかという、異議申立人が何か発言し、特許権者も発言した。
18. 審判長は議論を終わりにし、第1の予備的請求の新規性・進歩性について検討するので休憩する旨述べた。
19. 休憩（20分くらい）
20. 休憩後、審判長が第1の予備的請求クレーム1から12は新規性・進歩性がないと結論を述べ、次に第2の予備的請求の審理を行う旨述べた。
21. 異議申立人の主張
22. 審判長が異議申立人に質問し、答えた。
23. 特許権者の反論
24. 審判長が特許権者の主張を確認した。
25. 特許権者が効果の主張をすると、異議申立人は、効果のことを言うが、何の実験も証拠もないではないか、今まで効果を証明する何の証拠も出していない。異議申立人は、しかし甲各号証にはそのような性質が何も書いてないではないか、などと反論している。
26. 審判長が第2の予備的請求の議論は終わりにする、進歩性なしとの結論を述べた。そして、続けて、第3の予備的請求の審理を行う旨述べた。
27. 異議申立人は第3の予備的請求は第1及び第2の請求を組み合わせたいものだから、今までの議論で十分であると述べた。特許権者はそのようは組み合わせを示す証拠はないと主張した。異議申立人はそのような構成にしてどのような効果があるのか何も示されていない、と主張した。
28. 審判長は、すべての請求について、議論は終了すると述べて、特許権者に特許は取り消されることになるが、更に補正をするかどうか尋ねた。特許権者はしばらく検討すると述べて、その場で相談し、クレーム2と3の構成をクレーム1に入れて新しい請求としたいと述べた。審判長は何を請求したいのか具体的にわからない、と述べたところ、特許権者が何か答えて、審判長が第4の予備的請求を出すのですね、と確認すると、隣の法律審判官がそれは時期に遅れた提出だから認められないと言っている。審判長はしばらく休憩すると述べた。
29. 休憩（15分くらい、休憩の間に特許権者は補正を考えて、コピーをとっている。）
30. 審判長が第2及び第3の予備的請求は認められない旨述べると、特許権者は第4の予備的請求を出す、と述べて、コピーした第4の予備的請求を合議体及び異議申立人に配った。
31. 審判長はお昼の休憩とする。午後1時半から再開すると述べた。

32. 午後、第4の予備的請求は結局却下されて、異議申立により、本件特許は取り消されてこの口頭審理は終了した。

## IV-1. ドイツ特許商標庁

志賀国際特許事務所 弁理士  
寺本 光生

### 1. 特許・実用新案

#### 1.1 権利付与後の異議制度概要

##### (1) 異議申立制度

ドイツ特許商標庁には、審判制度はなく、異議申立制度がある。何人も、ただし、冒認の場合は被害者のみが、特許付与の公告後3月以内に特許に対する異議申立通知書を出すことができる(特許法第59条第1項)。実用新案の場合には、何人も、実用新案権者として登録された者に対し、その登録を取り消すべき旨を請求することができる(実用新案法第15条第1項)。

##### (2) 異議申立の理由

異議申立の理由は、以下のとおりである。(特許法第21条第1項)

- ・特許の対象が、第1条から第5条までの規定(新規性、進歩性、産業上利用可能性、特許法上の発明であること)により、特許を受けることができないものであること
- ・特許が当業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
- ・特許の本質的内容が他人の発明から当該他人の同意を得ないで出願されていること(冒認出願)。ただしこの場合は冒認された者のみが申し立てることができる。
- ・特許の対象が、出願当初の明細書に最初に記載された内容を超えていること

##### (3) 異議申立の審理

異議申立手続においては、当事者が口頭審理を要求した場合、又は特許部が口頭審理は適切であると判断した場合は、当該口頭審理が行われる(特許法第59条第3項)。実用新案の場合は、取消請求事件は、口頭弁論に基づいて決定する(実用新案法第17条第3項)。なお、特許では、異議申立が取り下げられた場合でも、異議手続は、異議申立人なしに、職権によって続行される(特許法第61条第1項)。異議手続における補正は、減縮された範囲でなければならない(特許法第61条第3項第4項、第64条第1項)。

異議決定に不服がある場合には、連邦特許裁判所に訴えることができる(特許法第65条第1項)。

特許の有効か無効かの判断は、請求項ごとではなく補正書ごとに判断される。すなわち、クレームセットの中に一つでも無効であるものがあれば、異議決定で特許全体が無効とされる。したがって、特許権者としては主位的請求のほかには予備的請求を複数提出して全体が取り消されることがないように防御することが多い。認められなかった請求について連邦特許裁判所に不服を申し立てることができる。

##### (4) 出訴

特許商標庁でなされた拒絶査定、異議決定に不服がある場合は、連邦特許裁判所に訴え

ることができる。

## 1.2 審理フロー

特許異議申立の審理手続の流れを説明する（図DE-1参照）。

### （1）書面手続

何人も（ただし冒認の場合は被害者のみが）特許付与の公告後（特許公報発行後）3か月以内に特許に対して異議を申し立てることができる。異議申立は特許権者に通知され、3ヶ月以内に答弁書及び訂正請求書を提出することができる。必ず行われる手続はここまですである。

両当事者は意見書や補正書を異議決定がなされるまでは、いつでも提出することができるので、その後も書類のやり取りが行われる場合もある。

### （2）口頭審理

当事者からの請求があった場合や合議体が必要と認める場合には口頭審理が行われる。その期日は両当事者と相談して決められる。当事者と相談して期日を決めるので、期日の変更の請求があることは少ないが、その場合であっても正当な理由であれば、認められることが多く、EPOに比べて柔軟な運用が行われているようである。

口頭審理の期日の通知がなされると同時に、口頭審理で議論されるべき論点や合議体の暫定的な見解が通知される。その内容は合議体により異なるので、詳しく書かれている場合と簡単な場合とがある。この通知は通常口頭審理の約2ヶ月前になされる。

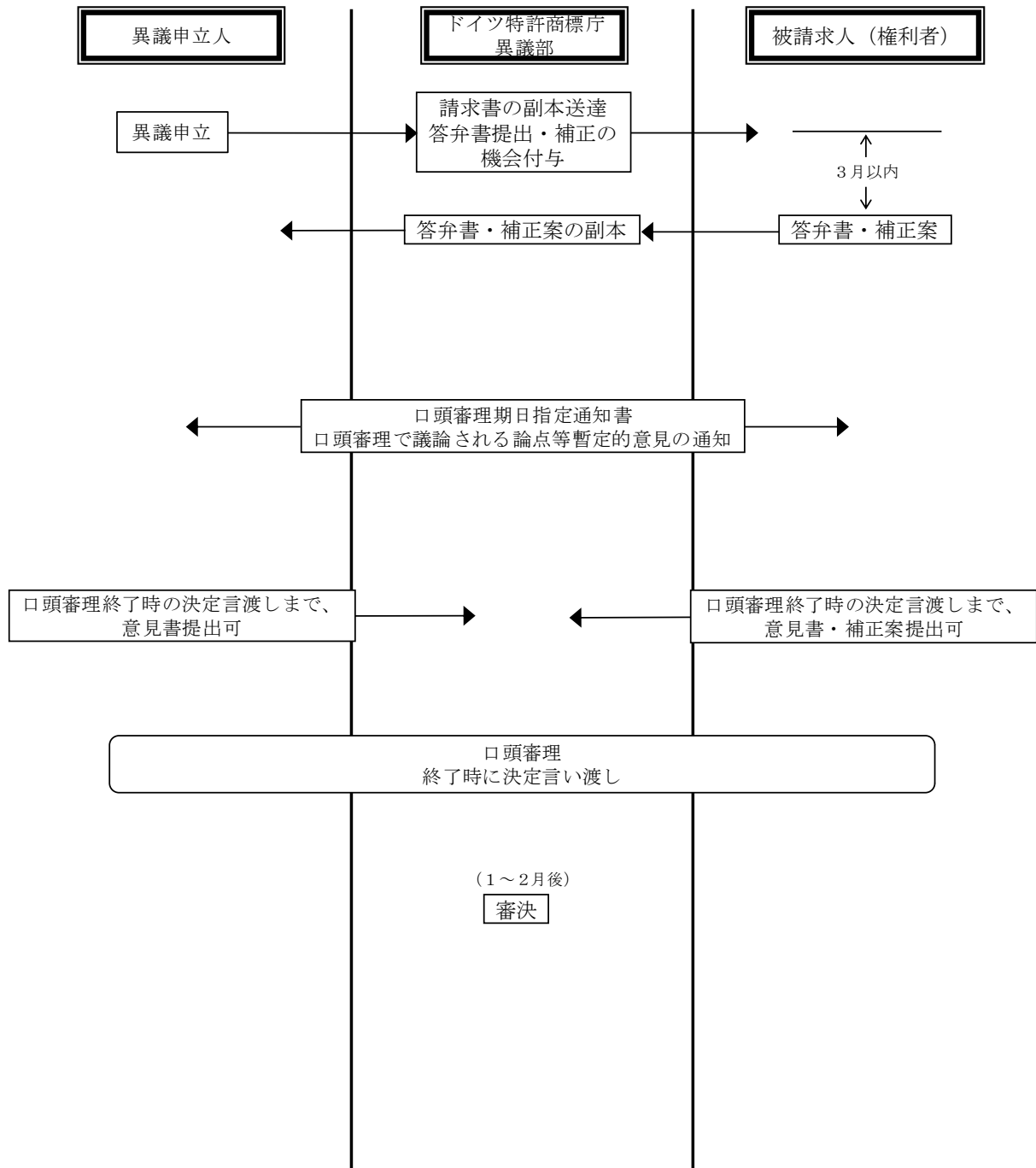
この通知を受けて両当事者は意見書を提出したり、さらに訂正請求をしたりすることができる。これらも異議決定がなされるまではいつでもできることになっているが、合議体によっては提出期限を定めて、通知する場合もある。しかし、期限を過ぎて提出されたとしても、異議決定前であれば、受理される。

口頭審理はほとんどの場合1回で、1日以内である。なお、ドイツ特許商標庁における口頭審理は公開されない。

### （3）決定の言渡し

口頭審理の最後に異議の決定が言い渡される。これ以後は意見書や補正書の提出は行うことはできない。そして、1～2月後に理由を付した決定書が送付される。





図DE-1 ドイツ特許商標庁における異議申立の審理フロー (特許・商標)

### 1.3 合議体

特許部（合議体）は、少なくとも3名の構成員が参加するときは決定を行うことができ、異議申立手続を処理する場合は、構成員は少なくとも2名の技術的構成員を含んでいなければならない。事案が特別の法律的困難性を伴い、かつ、参加構成員の何れも法律的構成員でない場合において、決定をするときは、特許部に属する法律的構成員の1名が更に加わるものとする（特許法第27条第3項）。合議体は、合議体の長が他の構成員を指名して決定される。

通常異議事件の対象となっている技術分野を担当する審査課の管理職が合議体の長となり、その出願を審査した審査官が主任となる。さらに、合議官が1名加わる<sup>193</sup>。通常、主任審査官は特許を付与した立場にあるので、特許の内容について十分な知識を有しており、意見書を作成したり口頭審理の準備を行ったりするための労力が大いに削減され、効率的である。

登録実用新案の取消請求は、実用新案部（合議体）によって決定され、当該実用新案部は2の技術的構成員と1の法律的構成員から構成される（実用新案法第10条第3項）。

### 1.4 書面及び口頭審理以外の手続

ドイツ特許商標庁に、書面及び口頭審理以外の手続はない。

### 1.5 期間管理

#### （1）口頭審理期日の決定

口頭審理を行う日は、合議体が両当事者と相談して日程を決めることとなっている。日程は当事者と相談して決めているので、変更されることは少ないが、日程の変更が必要な場合には変更することは可能であり、EPOに比して柔軟な運用がなされている<sup>194</sup>。

#### （2）早期審理

異議の早期審理と言われるものがあって、異議の審理を優先的に行わなければならないのは、関係人が手続促進を願い出ると共に、それに関して通常よりも早期に処理を進める取扱いを正当化するような理由が異議申立書に記載されている場合である（ドイツ特許商標庁における異議申立手続のための指針（以下、「異議申立指針」という。）4.2）。

#### （3）審理全体の日程

審理全体のスケジュールを予め決める計画審理というものはない。

### 1.6 審理指揮

特許部（合議体）での手続における業務執行については、合議体の長が権限を有する（ドイツ特許商標庁令第2条第2項）。当然、口頭審理の指揮も合議体の長が行う（異議申立指針4.5.1）。

---

<sup>193</sup> 現地調査より。

<sup>194</sup> 現地調査より。

異議申立手続の進行の指揮及び管理は、合議体の長が行う。合議体の長は、口頭審理が必要かどうかを決定し、手続の関係人から口頭審理が請求されているかどうかを調査する（異議申立指針 4.1）。

また、合議体の長は、口頭審理期日を決定し、関係人の呼出しを指示し、また異議決定のために討議する必要のある点を報告官（日本で言う主任）の提案に基づいて決定する。これらの点は、呼出状によって両当事者に通知しなければならない（特許法第 59 条第 3 項）。

## 1.7 職権

異議手続は職権主義により行われる。合議体は、いつでも関係人を呼び出して口頭審理を行うことができるほか、証人、専門家及び関係人を、宣誓の上で、又は宣誓させずに尋問すること、また事案の解明に必要なその他の調査を行うことができる（異議申立指針 4.5.1）。

異議申立の取下げは、異議申立人の手続への関与を終了させる。異議申立手続は、異議申立人の関与なしに職権によって継続され、決定される（特許法第 61 条第 1 項）。法律上は、職権により異議手続を行うことはできるが、異議の合議体がサーチを行い、新たな証拠を基に異議の手続を行うことは通常行われていないようである。

しかし、冒認が主張されている異議申立の取下げの場合、この異議申立は職権によって継続されない。冒認を主張する権利を有するのは被害者のみだからである（異議申立指針 4.10）。

職権主義で異議手続は行われるが、異議申立のなされていない請求項については審理することはできない。

## 1.8 口頭審理の事前準備手続

### （1）暫定的な見解

口頭審理の呼出状で、討議の必要のある事項について事前に関係人に通知しなければならない。すなわち、口頭審理を実施する場合は、議論が必要なすべての事項を関係人と共に討議する機会を得るよう注意しなければならない（異議申立指針 4.5.1）。したがって、口頭審理の呼出状の中には、口頭審理で議論されるべき事項とともに、場合によっては合議体の暫定的な見解が述べられている場合がある。しかし、その内容が詳細であるか簡略なものであるかは合議体によって異なる<sup>195</sup>。

### （2）主任の意見書

合議体によっては、実務として、主任の審査官が他の構成員に対し、理由を記載した詳細な意見書を提出して事前の準備を行っている部門もある。そのような場合にはこの意見書を基にして口頭審理準備がなされる<sup>196</sup>。

---

<sup>195</sup> 現地調査より。

<sup>196</sup> 現地調査より。

### (3) 意見書及び予備的請求

両当事者は、合議体の暫定的な見解を受け取った後、意見書や予備的請求を提出することができる。原則として異議の決定がなされるまではいつでも意見書や予備的請求を提出することができる。相手の意見書や予備的請求に対しては反論の機会が与えられる<sup>197</sup>。

なお、合議体が暫定的な見解に対する応答の期限を定める場合があるが、ドイツ特許商標庁には、この期限を過ぎてから提出された主張や証拠を却下する権限がないため、期限を過ぎて提出されても受理される。

この暫定的な見解に関し、ユーザである出願人や代理人からは、合議体の事件に対する見解に焦点を当てて、さらに意見を提出することができ、それによって、論点を絞った主張が可能になるものとして、評価されている。また、暫定的な見解は、出願人に対し口頭審理の見込みについて助言したり、当方にとって不利な意見であればさらに検討を進めてより良い主張を行う動機になるという点で有益であるとされている。しかし、見解があまりに簡潔すぎて理由も十分に述べられないため、あまり有用とは言えない場合もあるようである。

## 1.9 口頭審理

### (1) 指揮

口頭審理の指揮は合議体の長が行う。

### (2) 非公開

日本や EPO と異なり、口頭審理は非公開である（異議申立指針 4.5.1）。しかし、連邦特許裁判所で行われる口頭審理は公開されているので、ドイツ特許商標庁における口頭審理も公開するかどうか検討が行われているようである。

### (3) 日程

通常は半日か1日で行われる。口頭審理中に合議体が結論を出せない時などに、日を空けてもう一度口頭審理が行われることもあるが、稀なケースである。

### (4) 口頭審理の進め方

口頭審理の指揮は合議体の長（通常はその技術を担当する審査課の管理職）が行い、報告者と呼ばれる主任審査官（通常はその案件を担当した審査官）、そしてもう一人審査官が加わる。調書を作成するよう指名された合議体の構成員か記録係（書記官）が調書を作成する。

口頭審理は非公開であるがおおよそ以下のように行われる。

合議体の長により、口頭審理が開始されると、両当事者が意見を述べ、補正要件、新規性、進歩性というように各争点ごとに判断していく。議論の切れ目ごとに合議体は審理を中断して、合議を行い、結論を出す。結論については、段階的に出していくケースもあるし、最後に述べるケースもあるようである。

---

<sup>197</sup> 現地調査より。

主位的請求以外に予備的請求が出されている場合は、このように主位的請求について議論が終わると、結論を出し、異議が認められず特許維持と言うことになれば、口頭審理は終了し、特許が取り消される場合には、予備的請求について同様の議論を行う。そして、予備的請求について順次議論を行っていく。途中のいずれかの予備的請求で特許が維持されれば、そこで終了するし、すべての予備的請求が認められなければ、特許は取り消されることになる。

特徴的であるのは口頭審理中でもその場での議論を踏まえて、新たに予備的請求を提出することができる点である。実際にこのようなことがどの程度行われているのかは明らかではないが、合議体としては審理の進め方に苦慮する場合があると思われる。もちろん新たな予備的請求が出せるとは言っても特許後の補正であるから、減縮する方向の補正しか認められない。

そして、議論がすべて終わると、合議体の長が結論を言い渡して終了する。結論を言い渡さずに終了し、審理が続行する場合もあるが、稀なケースである。結論が言い渡された後は新たに意見を述べたり補正をすることはできない。

1～2月後に理由を付した決定（審決）が送付される。

## （５）調書

合議体の構成員か記録係（書記官）が調書を作成しなければならない。この記録は口頭審理の主要な進行を再現していなければならない。またこの記録には関係人の法律上重要な説明が記載されていなければならない（民事訴訟法第160a条、第162条及び第163条の規定を準用する特許法第46条第2項との関連における同法第59条第4項）。

つまり調書に記録しなければならないのは、特に場所、日付、在席者、口頭審理の経緯、考慮されるべき新しい技術水準のほか、関係人の法律上の重要な説明、つまりは特許対象を実質的に変更する一切のもの、又は例えば特許の一件書類の変更、放棄及びその他の説明を含むあらゆる申請、申請の変更及び申請の取下げのような手続に関する一切のものである（異議申立指針4.5.1）。

調書の内容を速記、速記用機器又は録音機によって一時的に記録することは許されており、この場合は、口頭審理後遅滞なく調書を作成しなければならない。調書は、関係人に読み聞かせるか、又は閲読のために提示しなければならない。調書には、それが行われた旨のほか、調書が関係人によって承認された旨を記載しなければならない。調書に対して異議が申し立てられた場合は、その旨も記載しなければならない。調書には合議体の長及び調書を作成した合議体構成員又は記録係が署名しなければならない（民事訴訟法第163条）。

調書のコピーは、口頭審理の後直ちに関係人に送付される（異議申立指針4.5.1）。

## 1.10 決定（審決）

### （１）口頭審理での言渡し

口頭審理の目的は最終決定を下すことであり、この最終決定は、口頭審理の終了時に言い渡される（特許法第47条第1項）。ドイツ特許商標庁は言い渡した決定に拘束され、それ以降に提出された関係人の書面を考慮に入れることはできない。決定の言渡しにおいて

は、単に決定の主文のみを告知し、理由は後から書面で示される旨を教示すれば足りる（異議申立指針4.5.1）。

特許法第47条第1項の規定によれば、必ず決定を言い渡さねばならないわけではなく、場合によっては言い渡されないこともある。これは非常に複雑な案件で直ちには決定できない場合で、ほとんどは口頭審理の終了時に言い渡される<sup>198</sup>。

## （2）決定（審決）の記載事項

異議の決定は、理由を付して書面で作成しなければならない、またすべての関係人に職権で送達しなければならない（特許法第47条第1項）。決定の構成及び内容は、個々の事例の必要に応じて定められる。決定には、決定主文（主文）が記載される。理由は、通常、認定事実と決定理由からなる。認定事実には、特許請求とそのために提出された攻撃防御方法が、その主要な内容に則して簡略に記載されていなければならない。事実状態及び紛争状態の詳細については、書面、調書及びその他の一件書類を参照する（民事訴訟法第313条第2項）。決定理由には、事実上及び法律上の観点から見て決定の根拠となる判断の簡単な要約が記載される（民事訴訟法第313条第3項）。より詳細に記載される必要があるのは、通常は争いのある点のみである。

## （3）決定（審決）の種類

異議決定には、特許をそのまま維持する決定、補正により減縮された特許を維持する決定、特許の取消、の3種類がある。決定の詳しい内訳の統計はないが、2010年に978件の異議申立事件が処理され、278件が特許の取消、538件が維持決定されている。維持決定の中には補正により減縮されて維持されたものを含んでいる。それ以外は異議申立の取下げ等である。

### 1.11 予備的請求

#### （1）補正の予備的請求

特許権者が補正を行う予備的請求の数には制限はなく、異議の決定がなされる前であれば、提出時期の制限もない。特許権者が予備的請求を出せるのと同様に、異議の決定がなされる前であれば、異議申立人も新たな主張や証拠の提出をすることができる。いずれの場合にも、相手方には反論の機会が与えられる。

#### （2）審理負担

予備的請求の数には制限がなく、異議の決定がなされる前であれば、提出時期の制限もないというこのような運用は異議審理を行う合議体の審査官にとっては負担が多いものと感じられるようである<sup>199</sup>。

一方、出願人や代理人などのユーザからは、一部の請求項に瑕疵があるからといって特許全体が取り消されるのではなく、複数の予備的請求が出せるということは、特許される

---

<sup>198</sup> 現地調査より。

<sup>199</sup> 現地調査より。

べき部分については特許されるというように、発明がより正当に扱われることにつながるため、よい制度であるという意見が多いようである。しかし、予備的請求の数を極端に多くしたり、意図的に提出を遅らせたりすることによって制度が濫用される可能性があるため、予備的請求を提出する権利の制限には賛成であるという意見もある。

## 1.12 裁判所との調整

一般には、異議申立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、侵害事件を担当する裁判所は裁量により異議決定がなされるまで、侵害訴訟の審理を中断することができる（民事訴訟法第148条）。

訴訟中の特許が現在のままの形で維持されない可能性が圧倒的に高い場合には、侵害事件を担当する裁判所は侵害訴訟の手続を停止する。侵害裁判所における訴訟は、特許商標庁での異議申立手続の決定が下り次第、再開される<sup>200</sup>。

## 1.13 現在及び過去の実組み

### （1）判決のデータベース

ドイツ特許商標庁は、連邦特許裁判所の1件ごとの判決にとらわれるのではなく、裁判所の2つ以上の部（Senate）で幾度も判断を示している普遍性のあるような判決に従って運用するよう努めている。このために、審査官向け研修を行うとともに、過去の判例を照会するために様々なデータベースを使用している。

### （2）判例の周知と指針作成

庁内の種々の会議において新しい判例を審査官に知らせており、裁判所の新しい判断の傾向や注目すべき事件について協議しており、さらに、新たな指針を作成することなども行っている。また、特に商標事件がからむ様々な分野の商品やサービスに関して裁判所と知識ギャップが生じないように情報収集に努めている。

### （3）裁判所との意見交換

ドイツ特許商標庁は、個別の案件については連邦特許裁判所と意見交換を行うことはできないが、一般的な法律事情について連邦特許裁判所と意見交換を行っており、欧州司法裁判所や連邦司法裁判所の判決について、さらには商標に関する新たな事情を議論するために当該裁判所が開く協議会や討論会にも出席している<sup>201</sup>。

## 1.14 異議申立審理を扱う組織

### （1）ドイツ特許商標庁の組織

ドイツ特許商標庁の組織について、概要を説明する。

長官、副長官の下に部が6つあり、特許第1部、特許第2部、情報部、商標意匠部、管理部、法律部である。

---

<sup>200</sup> 現地調査より。

<sup>201</sup> 現地調査より。

特許第1部は、機械及び土木建築関係を担当し、12の審査課に分かれている。特許第2部は、電気、化学及び物理関係を担当し、15の審査課に分かれている。特許第1部及び第2部には合計約700名の審査官が所属している。なお、実用新案は商標意匠部の担当である。

## (2) 異議部

異議申立事件ごとに合議体が組まれるのであり、異議を専門に取り扱う恒久的な組織があるわけではない。この合議体のことを異議部と称する。

異議申立事件があると、その技術を担当する審査課の管理職（日本で言う審査長、あるいは室長）が合議体の長となり、その出願を審査した審査官が主任となる。さらに、合議官が1名加わる。事案が特別の法律的困難性を伴い、かつ、参加構成員の何れも法律的構成員でない場合は特許部に属する法律的構成員の1名が更に加わるものとする（特許法第27条第3項）<sup>202</sup>。

登録実用新案の取消請求は、実用新案部（合議体）によって決定され、当該実用新案部は2の技術的構成員と1の法律的構成員から構成される（実用新案法第10条第3項）。

## (3) キャリアパス

ドイツ特許商標庁と連邦特許裁判所との間には人事交流があり、特許商標庁の審査課長の中には特許裁判所の技術裁判官経験者がいる。しかし、技術裁判官になるとそのまま特許裁判所にいることが多いため、それほど多いわけではないようである。異議事件で合議体の長は審査課長あるいはそれに準ずる者が行うが、技術裁判官経験者が行う場合とそうでない場合とがあるということになる<sup>203</sup>。

## 1.15 研修等

新任の特許審査官に対して行われる特許に関する法律及び手続についての全般的な研修を除き、異議事件を担当する審査官のための特別な研修はない。

しかし、個別には部内で新たに異議事件を担当する特許審査官に対する導入研修を実施している。新任の特許審査官は、特定の言い回しに慣れることを目的として、異議申立手続の口頭審理に出席したり意見書や決定書の草案を作成したりする<sup>204</sup>。

## 2. 意匠

### 2.1 審判制度概要

ドイツ特許商標庁には、審判制度はなく、意匠の異議申立制度もない。

意匠は方式審査のみが行われて登録されるが、特許商標庁の決定に不服がある場合には連邦特許裁判所に訴えることができる（意匠法第10条、第10a条）。

---

<sup>202</sup> 現地調査より。

<sup>203</sup> 現地調査より。

<sup>204</sup> 現地調査より。



なお、意匠の無効訴訟は通常裁判所に訴えることとなっている（意匠法第 15 条）。

### 3. 商標

#### 3.1 審査後の制度概要

##### （1）異議申立制度概要

ドイツ特許商標庁には、審判制度はなく、商標の異議申立制度がある。先の商標の所有者は、商標の登録の公告日から 3 月以内にその商標の登録に対し異議の申立をすることができる。（商標法第 42 条第 1 項）。異議申立事件は法律上合議体による審理を行うことも可能であるが、実際には 1 人の法律審査官によって審査される。

異議の申立ができる理由は、以下のとおりである。

- ・ 先に出願又は登録された商標と同一であって、当該商標の登録に係る商品又はサービスが先の商標の出願又は登録に係る商品又はサービスと同一である。
- ・ 先に出願又は登録された商標と同一性又は類似性を有し、かつ、両商標によって指定される商品又はサービスが同一性又は類似性を有する故に、他の商標との関連性を想起させるおそれを含め、公衆に混同を生じさせるおそれがある。
- ・ ドイツ連邦共和国において周知の先の商標と同一又は類似のものである。
- ・ 商標がその所有者の許可を得ないで所有者の代理人又は代表者の名義で登録された場合。

異議申立は、商標登録に対する異議申立の根拠である各商標（先の商標）について、個別に行わなければならない。同一の異議申立人の複数の先の商標を根拠にしているときは、複数の異議申立を 1 の異議申立書に併合することができる。

異議申立書に記載する内容は以下のとおりである（商標規則第 30 条）。

- [1] 異議申立書には、異議申立の対象となった商標及び先の商標並びに異議申立人を特定できる情報を記載しなければならない。
- [2] 異議申立書には、次に掲げる事項を含めなければならない。
  - (1) 登録についての異議申立の対象となった商標の登録番号
  - (2) 先の登録商標の登録番号又は先の出願商標の出願番号
  - (3) 商標法第 42 条[2](2)及び(3)に基づく事件においては、先の商標の表示及びその商標の種類の種類
  - (4) 先の商標が国際登録されたものである場合は、当該先の商標の登録番号、及び先の国際登録が 1990 年 10 月 3 日前にドイツ連邦共和国及びドイツ民主共和国における効力を有して登録されている場合は、異議申立が前記の国の何れの部分を根拠にしているかの宣言
  - (5) 先の商標の所有者の名称及び住所
  - (6) 異議申立登録簿に登録されていない者によって行われる場合は、異議申立人の名称及び住所、並びに権利移転についての登録請求がなされた日
  - (7) 異議申立人が代理人を選任しているときは、当該代理人の名称及び住所
  - (8) 登録に対する異議申立の対象である商標の所有者の名称

- (9) 先の商標について、登録又は出願された形態によるその商標の表示
- (10) 異議申立が根拠とする商品及びサービス
- (11) 異議申立の対象である商品及びサービス

また、絶対的拒絶理由を理由とする登録商標の取消請求(第 50 条)は、特許庁に提出しなければならない。何人も、この請求をすることができる(商標法第 54 条)。

絶対的拒絶理由は、商標法第 8 条に規定されており、以下のとおりのものである。

[1]第 3 条に規定する商標として保護を受けることのできる標識であっても、視覚により認識できるように表現することができないものは登録されない。

[2] 次の商標は登録されないものとする。

- (1) 商品又はサービスについての識別性を有していない商標
- (2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標
- (3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標
- (4) 特に、商品若しくはサービスの種類、品質又は原産地について、公衆を欺くようなものである商標
- (5) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する商標
- (6) 国の紋章、旗章、若しくはその他の記章、又は国内の地方、地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋章を含む商標
- (7) 連邦法律官報 (Bundesgesetzblatt) における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない監督用及び証明用の公の標識及び印章を含む商標
- (8) 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示を含む商標
- (9) 公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白である商標

絶対的拒絶理由による取消請求(異議申立)がなされた場合、特許庁は、登録商標の所有者にその旨通知する。登録商標の所有者がこの通知の送達から 2 月以内に取消に対する反論を申し立てない場合は、登録は取り消される。登録商標の所有者が取消に対して反論した場合は、3 人の法律資格のある審査官の合議体によって手続が進められる(商標法第 54 条)。

## (2) 不使用取消制度概要

商標の不使用取消請求は特許商標庁に対して行うことができる。商標の登録は、登録日後、当該商標が継続して 5 年間、商標法第 26 条の規定に従う使用がされていない場合は、取消事由による請求に基づき取り消されるものとする(商標法第 49 条)。

第 26 条で言う使用とは、概略、以下のようなものである。

- ・登録商標に基づく請求や登録の維持が商標の使用に依存する限りにおいて、商標所有者は、当該商標を、登録商標の対象である商品又はサービスに関してドイツ連邦共和国において真に使用していなければならない。ただし、不使用について正当な理由がある場合は、この限りでない。
- ・所有者の同意を得た商標の使用は、所有者による使用とみなされるものとする。
- ・商標が登録された形態と異なる形態での商標の使用も、その相違する構成部分が当該商標の識別性を害さない限り、当該登録商標の使用とみなされるものとする。
- ・商品の輸出目的のためにのみドイツ連邦共和国において商品、その梱包又は包装に商標を付すことも、ドイツ連邦共和国内における商標の使用とみなされるものとする。

不使用取消請求は特許商標庁に対して行われ、商標権者が取消請求の通知日から2ヶ月以内に取消に反対しなかった場合には登録が取り消される。商標権者が取消に反対した場合には、特許商標庁は、管轄裁判所（通常裁判所）に対する提訴によって取消請求をするように請求人に通知する。したがって、特許商標庁においては、実質的な審理は行われない。

### （3）出訴

特許商標庁でなされた拒絶査定、異議決定に不服がある場合は、連邦特許裁判所に訴えることができる。なお、商標の無効訴訟及び不使用取消訴訟は通常裁判所で審理されることとなっている。

## 3.2 審理フロー

商標異議申立の審理手続の流れを説明する（図DE-1参照）。

### （1）書面手続

先の商標の所有者は、商標の登録の公告日から3月以内にその商標の登録に対し異議の申立をすることができる（商標法第42条第1項）。商標権者はそれに反論する機会が与えられる（商標法第59条第2項）が、商標法上特に詳しい規定があるわけではなく、基本的な流れは特許における異議手続に準じたものとなる。

### （2）口頭審理

当事者からの請求があった場合や合議体が必要と認める場合には口頭審理が行われる。商標に異議申立件数は非常に多く、口頭審理が行われることは少ないようである。

### （3）決定の言渡し

基本的に書面であるが、口頭審理が行われると口頭審理の最後に異議の決定が言い渡される。これ以後は意見書や訂正請求書の提出は行うことはできない。そして、1～2月後に理由を付した決定書が送付される。

## 3.3 合議体

法律上、商標課は、商標出願の審査をし、登録手続における決定をする権限を有する。

商標課の職務は、特許庁の構成員（審査官）によって遂行されるものとする。商標意匠部の商標部門の長は、第54条の規定（絶対的拒絶理由）に基づく商標の取消に関する決定を除き、商標部門の権限に属するすべての問題を単独で処理することができ、また、商標部門の構成員にこれらの問題を委任することができる（商標法第56条）。

したがって、異議申立があるからといって特許における異議申立のように必ず合議体が編成されるようには定められていない。1人の審査官が決定をすることができる。

### 3.4 書面及び口頭審理以外の手続

ドイツ特許商標庁に、書面及び口頭審理以外の手続はない。

### 3.5 期間管理

合議体による口頭審理が行われる場合には、特許異議申立の場合とほぼ同様である（1.5参照）。

### 3.6 審理指揮

合議体による口頭審理が行われる場合には、特許異議申立の場合とほぼ同様である（1.6参照）。

### 3.7 職権

#### （1）異議申立制度

特許庁は、事件の事実を職権により調査する。この調査は、当事者の事実に基づく陳述書及び証拠の提出に拘束されないものとする（商標法第59条）。

### 3.8 口頭審理の事前準備手続

口頭審理が行われる場合、事前準備手続は、基本的に特許における手続と同様である（3.8参照）。

### 3.9 口頭審理

特許商標庁は、いつでも関係当事者を召喚し審問することができ、宣誓の上又は宣誓をさせずに証人、専門家及び関係当事者を尋問することができ、並びに問題を明らかにするために必要なその他の調査をすることができる（商標法第60条第1項）。

3.2に示したように口頭審理が行われることは少ないが、その手続は基本的に特許における手続と同様である（3.9参照）。

### 3.10 決定（審決）

異議申立の審理において、商標がその登録に係る商品又はサービスの一部又は全部について取り消されるべきことが明らかになった場合は、その登録は全部又は一部について取り消されるものとする。商標の登録を取り消すことができない場合は、異議の申立は棄却されるものとする（商標法第43条第2項）。

特許庁の決定は、その理由を含むものとし、書面により行われ、すべての関係当事者に

職権で送達される。口頭審理が行われた場合は、決定は口頭審理の最後に下すこともできる。商標の出願人又は所有者のみが当事者であって、かつ、その請求が容認される場合は、理由の記載は必要とされない（商標法第61条第1項）。

### 3.12 裁判所との調整

1.12 を参照。

### 3.13 現在及び過去の実績

1.13 を参照。

### 3.14 異議申立審理を扱う組織

#### (1) ドイツ特許商標庁の組織

1.14 (1) を参照。

#### (2) 商標意匠部

商標意匠部には、商標部門として商標課が3課あり、その他の部門として意匠課、実用新案課（2課）がある。

商標課は第1課が化学・機械を担当し、第2課が食品・電器を担当し、第3課が繊維・建築等その他を担当している。異議申立案件、不使用取消案件とも分野に応じて各商標課で行われる。

#### (3) キャリアパス

1.14 (3) を参照。

異議申立事件の決定は、法律審査官（法律の資格のある者）によって行なわれる。

### 3.15 研修等

1.15 を参照。

## 4. 関連基礎データ

### 4.1 年間事件件数

#### (1) 特許の異議申立件数及びその結果

表DE-1に、2008～2010年における係属中の異議申立手続件数を示す。

表DE-2に、2010年における特許の異議申立件数及びその結果を示す。

なお、2002年1月2日から2006年6月30日までの間、ドイツ特許商標庁の業務負担を減らすために、異議申立手続は連邦特許裁判所で行われていた<sup>205</sup>。

---

<sup>205</sup> 現地調査より。

表DE-1 係属中の異議申立手続件数<sup>206</sup>

	2008年 (末時点)	2009年 (末時点)	2010年 (末時点)
ドイツ特許商標庁における手続	1289	834	486
連邦特許裁判所における手続	1114	1025	1014

表DE-2 特許の異議申立件数及びその結果<sup>207</sup>

	件数	特許取消 (申立件数に対する割合)	特許維持又は一部維持 (申立件数に対する割合)
ドイツ特許商標 庁における手続	978	278 (28%)	538 (55%)
連邦特許裁判所 における手続	356	102 (29%)	141 (39%)

## (2) 実用新案の取消件数

図DE-2に、2004～2010年における実用新案の取消請求数及び完結した取消手続の数を示す<sup>208</sup>。

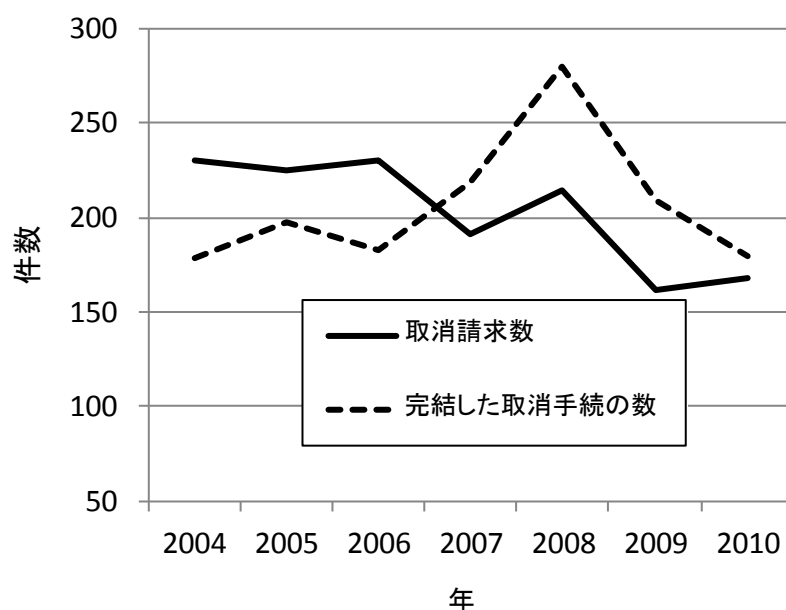


図 DE-2 実用新案の取消請求数及び完結した取消手続の数

<sup>206</sup> 現地調査より。

<sup>207</sup> 現地調査より。

<sup>208</sup> ドイツ特許商標庁年報 2010 年、94 頁

## (2) 商標の異議申立件数

表DE-3に、2004～2010年における商標の異議申立件数を示す。

表DE-3 商標の異議申立件数<sup>209</sup>

年	異議申立の受理件数		完結した異議申立手続		
	異議申立を受けた商標の数	異議申立の数	商標に影響なし	全部又は一部の取消	権利者による権利放棄
2004	5,290	7,301	5,294	1,712	781
2005	4,697	6,873	4,124	1,255	500
2006	4,679	6,965	3,215	929	698
2007	5,132	7,642	3,477	920	1,200
2008	4,784	7,612	3,691	1,008	1,271
2009	4,011	8,482	3,553	903	1,150
2010	3,988	5,698	3,075	787	1,049

## (3) 商標の取消請求件数

商標の取消請求の数は、2009年度に317件、2010年度に330件であった<sup>210</sup>。

## 4.2 審判等に関する審査の基礎データ

### (1) 審査請求数及び登録数<sup>211</sup>

表DE-4に、2004～2010年における審査請求数及び登録数を示す。

登録率は、以下のようにして算出した。

$$\text{登録率} = (\text{登録数} / \text{審査請求数}) \times 100$$

表DE-4 審査請求数及び登録数

年	審査請求数	左記のうち、出願と同時に審査請求されたもの	登録数 <sup>212</sup>	登録率 (%)
2004	36,575	25,444	16,661	45.6
2005	37,387	25,082	17,063	45.6
2006	38,696	25,452	21,034	54.4
2007	39,228	24,972	17,739	45.2
2008	38,470	24,714	17,308	45.0
2009	35,694	22,666	14,435	40.4
2010	36,841	22,519	13,678	37.1

<sup>209</sup> ドイツ特許商標庁年報 2010 年、95 頁

<sup>210</sup> ドイツ特許商標庁年報 2010 年、29 頁

<sup>211</sup> ドイツ特許商標庁年報 2010 年、89 頁

<sup>212</sup> 異議申立なしで登録された特許及び異議申立後に維持された特許

## 5. 参考資料

ドイツ特許法：ドイツ司法省ホームページ (<http://www.gesetze-im-internet.de/patg/>)

ドイツ実用新案法：ドイツ司法省ホームページ

(<http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/>)

ドイツ工業意匠の著作権に関する法律（意匠法）：ドイツ司法省ホームページ

([http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg\\_2004/](http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/))

ドイツ商標法：ドイツ司法省ホームページ

(<http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/index.html>)

ドイツ特許商標庁における異議申立手続のための指針：ドイツ特許商標庁ホームページ

(<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2797.pdf>)

ドイツ特許商標庁年報2010年：ドイツ特許商標庁ホームページ

([http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte\\_en/jb2010\\_en-gl.pdf](http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte_en/jb2010_en-gl.pdf))



## IV-2. ドイツ連邦特許裁判所

志賀国際特許事務所 弁理士  
寺本 光生

### 1. 特許・実用新案

#### 1.1 権利付与後の審判制度概要

##### (1) 概要

連邦特許裁判所の管轄権の範囲は、ドイツ国内特許又はドイツで効力を有する欧州特許の無効訴訟及びドイツ国内特許の付与に対する異議申立に関するドイツ特許商標庁(GPTO)の決定に対する不服(抗告)の申立である。

原則として、無効の訴えを開始できる期間に制限はないが、その時点において異議申立が提起可能であるか、または異議申立手続が係属している場合は、訴えを提起することができない(特許法第81条第2項)。連邦特許裁判所の特許無効部がこれらの事件を担当する(特許法第67条第2項)。

無効の理由は以下のとおりである。(特許法第21条、第22条)

- ・特許の対象が、第1条から第5条までの規定(新規性、進歩性、産業上利用可能性、特許法上の発明であること)により、特許を受けることができないものであること
- ・特許が当業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
- ・特許の本質的内容が他人の発明から当該他人の同意を得ないで出願されていること(冒認出願)。ただしこの場合は冒認された者のみが申し立てられる。
- ・特許の対象が、出願当初の明細書に最初に記載された内容を超えていること。

ドイツ国内特許の付与に対する異議申立に関するGPTOの決定に対する審判請求は、対象となる決定の送達から1月以内に提起することができる(特許法第73条第2項)。

特許に対する攻撃手段として、異議申立と無効訴訟があるが、異議申立のほうが多く用いられる。制度として、異議申立の場合は、特許商標庁における異議決定、それに対する連邦特許裁判所への不服(抗告)の申立て、さらに最高裁判所への上訴と3段階で審理され得るのに対し、無効請求では連邦特許裁判所への無効訴訟、最高裁判所への上訴と2段階で審理されるので、その違いもあるが、主たる理由は料金の違いによるようである。つまり、異議決定に対する連邦特許裁判所への不服請求の料金に比して、無効訴訟の料金は非常に高額なものとなることが多い。特許裁判所に支払う無効訴訟の料金は、訴訟物の価値により異なっており、無効訴訟の対象となるような特許は当然特許の価値が高く、多くの場合訴訟費用が非常に高額となる。

##### (2) 2009年の特許法改正について

ドイツ特許法は、2009年に無効手続に関し改正され、同年10月1日に施行された。

その背景として、連邦特許裁判所における無効訴訟の判決に対し、2000年から2007年の間に473件が連邦最高裁判所に控訴された。そして、連邦最高裁での無効控訴手続の平均審理期間は4年以上であり、連邦最高裁における未決案件の数もかなりのものとなっていた。そこで、無効訴訟の手続を円滑化するために、特許法改正が行われた。

その骨子は、連邦特許裁判所に事実に関する調査を集中させることである。そのために、特許裁判所では、関連する先行文献等の事実を早期に指摘し、また合議体の暫定的な見解も早期に示すことにより、すべての争点を早い段階（口頭審理の前）で明らかにして審理を進めると言うものである。そして、両当事者は補正や意見を提出することができるが、提出できる期限を設けることにより手続を円滑化するようにしている。設定された期限以降の提出は原則として認められない。

このことからわかるように、ドイツにおいては連邦特許裁判所の段階においても特許の明細書の補正が可能である。当然相手方はそれに対抗するために新たな先行技術や意見を提出することができ、審理が長期化していたものである。

連邦特許裁判所における審理の仕方が変わることにともない、連邦最高裁判所における審理も変更された。最高裁では、新たな補正、新たな先行技術等の事実及び新たな意見の提出は基本的にできないものとされ、基本的には法の適用が正しいか否かについてのみ審理されることとなった。

以前ドイツでは、最高裁においても特許明細書の補正が認められ、事実関係について審理が行われていた。今回の法改正により、原則的にはそのようなことは行われなくなるものである。しかし、例外的に相手方が承諾する場合や最高裁が適切であるとする場合にはクレームを訂正することができるようである。また、同様に新たな事実（先行技術文献等）や意見も手続を遅延させない場合には提出することができるものである。

連邦最高裁判所では、原則的に法律上の問題についてのみ審理するものであるが、クレーム解釈や新規性・進歩性の問題は法律上の問題であるとされ、最高裁で審理される。

このような法改正により、全体として審理が円滑に進み、早期の解決が期待されているが、連邦特許裁判所に事実に関する審理を集中させたことは、すなわち特許裁判所の業務が重くなることでもあり、特許裁判所の業務が円滑に進むか否か懸念されるところでもある。

## 1.2 審理フロー

無効訴訟の審理手続の流れを説明する（図DE-3参照）。

### （1）審理の開始

請求人により無効訴訟あるいは特許商標庁の決定に対して不服が申し立てられると、相手方（被請求人）に訴状が送付されて、被請求人は1ヶ月以内に争う意思があるか否かについて裁判所に答弁をする。争う意思がなければ、当然訴訟は終了する。争う意思が示されると被請求人に3～4月の答弁の機会が与えられる。その際に補正もできる。

### （2）口頭審理

被告が期間内に答弁書を提出した場合は、連邦特許裁判所は原告に対し当該答弁書について通知し、口頭審理期日を設定する。関係当事者が同意する場合は、口頭審理をする必要はない。

口頭審理の日程が決まるとその6～9月くらい前に召喚状が請求人・被請求人に送付される。その後裁判所より関連事実の指摘及び暫定的な見解についての通告が両者になされる。これは通常口頭審理の期日の3月以上前に送付される。その中で、意見書や補正書の提出

期限が示される。通常は送付から1月程度の期間内に提出するよう求められることが多いようである。そして、相手方の意見や補正に対する返答の期間が1月程度設けられる。期限後に提出された書類について、考慮するか否かは合議体の裁量による。たとえば、新たな請求や証拠が提出された結果、それらについて検討すると口頭審理に遅れをきたすおそれがある場合や提出が遅れた理由が正当なものではないときには考慮されない。

最終的な書類の提出期限は口頭審理の期日の数週間前に設定されることが多いようである。

### (3) 判決の言渡し

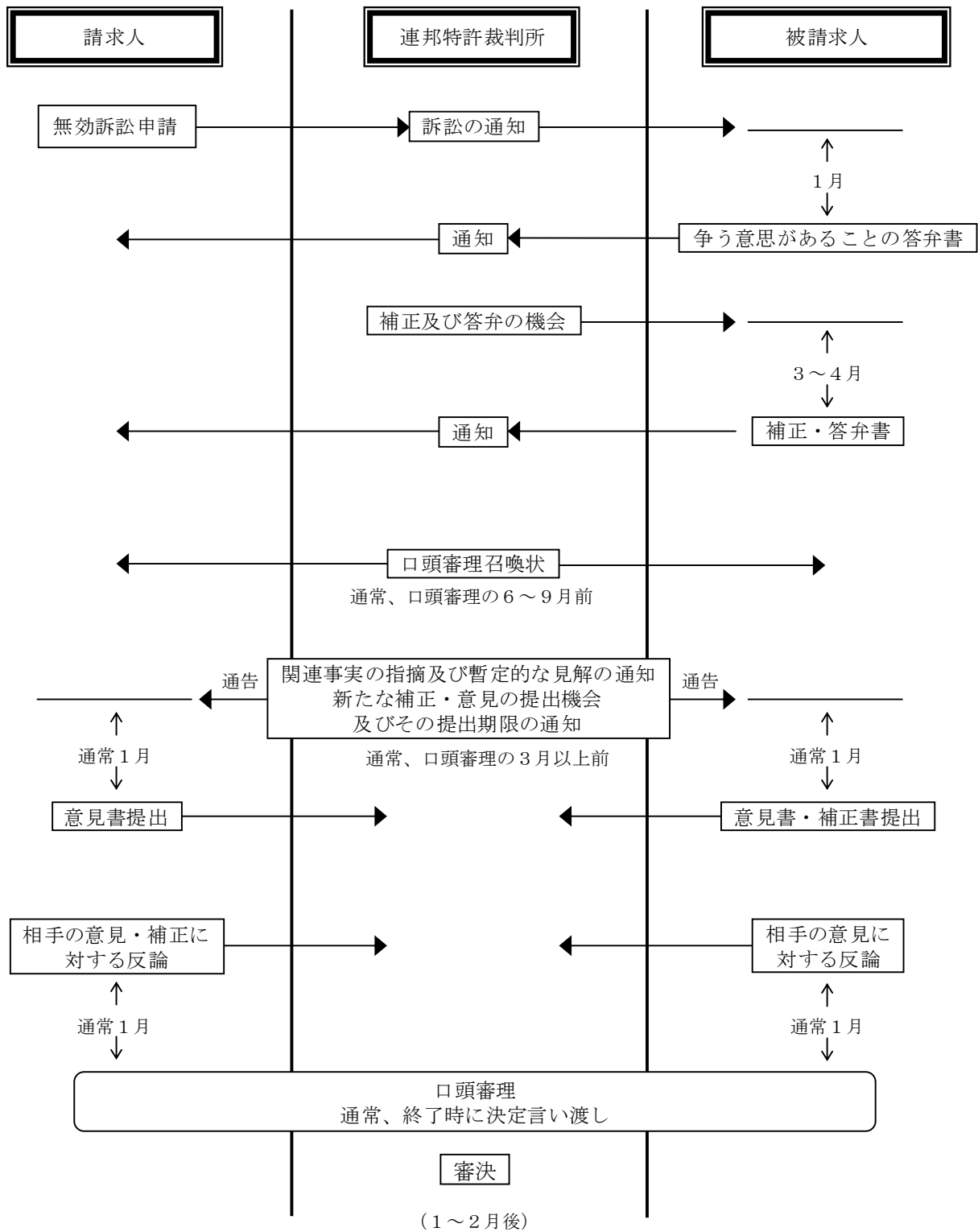
口頭審理が行われるとほとんどの場合、その最後に判決が言い渡される。そして1～2月後に理由を付した判決書が送付される。

### (4) 審理期間

審理期間は、無効訴訟では約22月であるが、技術抗告部の審理期間は約50月である。この中には査定不服審判と異議決定不服審判が含まれているので、両者の審理期間は区別されていないが、異議事件のほうが審理期間は相当長いようである。<sup>213</sup>

---

<sup>213</sup> 連邦特許裁判所年報 2010 年



図DE-3 特許無効訴訟の審理フロー

### 1.3 合議体

特許無効の裁判は、裁判長（法的資格のある裁判官）、1名の陪席裁判官（法的資格のある裁判官）、及び3名の技術的資格のある裁判官からなる5名の合議体で特許の無効に関する決定を行う。裁判長以外の裁判官のうち1名が主任として審理を行う。

特許商標庁が行った拒絶査定に対する不服審判を担当する技術抗告部は、裁判長、2名の技術的資格のある陪席裁判官、及び1名の法的資格のある裁判官からなる4名の合議体で決定を行う。裁判長以外の裁判官のうち1名が主任として審理を行う。

### 1.4 書面及び口頭審理以外の手続

連邦特許裁判所に、書面及び口頭審理以外の手続はない<sup>214</sup>。

### 1.5 期間管理

審理全体のスケジュールを予め決める計画審理というものはなく、また早期審理と言うような制度は定められてはいない<sup>215</sup>。もっとも、口頭審理の召喚状の送付時期の調整等により、ある程度の審理期間の調整は可能であるが、特許裁判所においてできる限り両当事者の意見や関連する事実についてすべて議論しておくべきであるとの観点で審理は行われる。

### 1.6 審理指揮

裁判長は法廷における審理を指揮する（特許法第90条、第91条）。主任の裁判官に相当する報告者が、事前の準備等を行う。

口頭審理はほとんどの場合、判決を下すのに1日で十分である。

遅い提出物があると期日が変更（延期）される場合があり、遅い提出物については原則として提出を認めないことで聴聞期日の変更を回避しようというのが、新たな特許法第83条の主要な目的の一つである。その概要は以下のとおりである。

連邦特許裁判所は当事者に対する一定の期限を設定することができ、当事者はその期限内に意見書や請求を提出することができる。この期限は延期することができるが、当事者が延長を受けるための明らかな理由を提出することを条件とする。

連邦特許裁判所は、当事者による攻撃若しくは防御（抗弁）の手段又は法的訴えの補正等に関し、定めた期限後に提出されたものを却下することができる。特に、新たな提出物を検討するためには既に設定されている聴聞期日の変更を必要とする場合や関係当事者が十分な遅延理由を提出していない場合などには、更なる調査を行うことなく却下の決定を下すことができる。

### 1.7 職権

合議体は事実関係を職権で調査する。当事者の事実陳述及び証拠調べ請求に拘束されな

---

<sup>214</sup> 現地調査より。

<sup>215</sup> 現地調査より。

い（特許法第 87 条）。法文上はこのように定められているが、現実には、職権による調査は行われていないようである。

## 1.8 口頭審理の事前準備手続

### （1）無効訴訟の場合

#### （イ）暫定的な見解

特許の無効に関する手続においては、連邦特許裁判所は速やかに当事者に対し、その決定にとって特別に重要である観点、又は手続をその決定にとって必須である論点に集中させることに役立つ観点について通告する。当該通告は、討議されるべき観点が当事者によって陳述されているものから明らかである場合は、必要とされない（特許法第 83 条第 1 項）。

被請求人は、答弁の理由（すなわち原告の主張に対する詳細な反論）を、争う意思があることの答弁書と一緒に、又は後日（多くの場合は、前記答弁書の提出から 2～3 月後）に提出する。通常、裁判所がこの理由を受理した後、手続の非常に早い段階で、提出された書類が無効部（合議体）の構成員に回覧され、構成員は暫定的な見解を作成する。これは、無効部（合議体）の口頭審理を行う前の見解として、どのような論点があるかによって特に重要になるかを当事者に通告する上で必要となる手続である。

無効部（合議体）の構成員が同じ意見の場合、通告は文書化された暫定的な見解に基づいて行われるが、同じ意見でない場合は、無効部（合議体）の合議において、通告の内容が決定される。通告、すなわち文書化された暫定的な見解は単に主任裁判官のみの意見ではなく、合議体の見解であるので、最終的な結論と異なることは少ないようである。

#### （ロ）意見書及び補正書

通告が当事者に対して伝えられ、この通告に関して（意見書・補正書（予備的請求を含む））を提出できる期限が設定される。それと同時に、無効部（合議体）によっては（特許無効部のすべてがこれを行うわけではない）、当事者が相手方当事者の陳述に返答（意見書を提出）するための第 2 の期限を設定する場合もある。通常、口頭審理の開催日は、この第 2 の期限から 1 月程度になる<sup>216</sup>。

補正書（予備的請求を含む）は、上記提出期限内に提出しなければならず、期限を過ぎて提出された場合は、除外される可能性が高い。

### （2）異議決定に対する抗告の場合

異議決定に対する抗告の場合も、ほぼ同様に手続が進められるが、異議の場合の手続では、合議体の暫定的な見解が必ずしも通告されるとは限らず、また通告された後の補正や意見を提出する期間にも、特に期限が定められていないようであり、提出に対する制限は緩やかなようである。

## 1.9 口頭審理

---

<sup>216</sup> 現地調査より。

### (1) 指揮

口頭審理の指揮は裁判長が行う（特許法第90条第1項）。

### (2) 公開（特許法第69条）

口頭審理は公開される。

しかし、もし、特許明細書が公開されていない場合には口頭審理は公開されない。

また、当事者の1人からの請求があったときは非公開とすることができるが、公開により請求人の保護すべき利益が脅かされる場合に限る。

無効部における口頭審理は、決定の通告を含めて公開する。ただし、当事者の1人からの請求があったときは非公開とすることができるが、公開により請求人の保護すべき利益が脅かされる場合に限る。

### (3) 準備

裁判長、又は裁判長によって指定された裁判官（日本で言う主任の裁判官）は、口頭審理の前にその事件ができる限り1回の口頭審理又は1回の開廷で処理されるよう、必要なすべての措置を講じなければならない（特許法第87条第2項）。

### (4) 日程

通常口頭審理は半日か1日の1回で行われる。ほとんどの場合、口頭審理は昼過ぎに開始され夕方までに終了する。一日で終了しないというのは極めてまれであり、現在まで、この時間を超過しないようにするために、追加的な措置が必要になったことはないようである。

その最も大きな理由は、技術的資格のある裁判官がいるため、現在までは、外部の鑑定人を採用しておらず、その尋問や反対尋問をする必要がないためであると考えられる。また、十分な文書証拠があるため、(例えば、先使用等の)証人が必要になることもまずない。証人は文書証拠よりも信頼性が低いため、特許裁判所としては、できれば文書証拠の方が好ましいと考えている。

非常に例外的なケースにおいて、反論する権利を充足させるために、2回目の口頭審理が必要になる場合がある。例えば口頭審理において、特許権者が特許クレームを限定するために、明細書から新たな構成要素を導入したため、異議申立人が同日中に自身の意見を述べるできないような場合である。

### (5) 口頭審理の進め方

口頭審理はおおよそ以下のように行われる。

口頭審理が開始されると、まず裁判長が事件について概要を述べ、この際、特に合議体の暫定的な見解に対する両当事者からの意見書等の提出物に考慮しつつ、合議体の意見を述べる。その後、両当事者はそれぞれの意見を合議体に納得させることを意図して陳述を行う。合議体は必要があれば口頭審理を中断して、別室で、あるいは当事者等を退席させて、合議（相談）を行う。合議体の意見は通常口頭審理の開始時に述べられるが、必要があれば中断して合議を行った後に述べられることもある。

口頭審理が終わると、合議体は審議を行い、判決を言い渡す。判決は通常は口頭審理の日に言い渡され、その後理由を付した詳細な判決が当事者へ送達される。

裁判官は独立性があり、マニュアルなどの文献ではなく、法律のみに拘束されるので、口頭審理の事前準備や進め方については裁判合議体によって運用上の差があるようである。

## (6) 調書

口頭審理及び証拠調べについては、裁判所の書記官が記録係として行動するよう命じられる。裁判長の命令により、記録係が命じられない場合は、裁判官の内の1人が調書を作成する。調書は民事訴訟法第160条から第165条に基づいて作成される(特許法第92条)。ドイツ特許商標庁において作成される調書も民事訴訟法第160条から第165条に基づいて作成されるので、参考資料として民事訴訟法第160条～第165条を6.に掲載する。

## 1.10 決定(判決)

### (1) 口頭審理での言渡し

連邦特許裁判所の終局決定(判決)は、口頭審理が行われた場合は原則として口頭審理が終了するときに言い渡される。その後(通常は1～2月後)、その決定の根拠となる理由が記載された判決が当事者に送られる(特許法第94条)。

連邦特許裁判所が出した決定(判決)に対して、不服がある場合には法律問題に関する不服申立を連邦最高裁判所に提出することができる(特許法第100条)。

### (2) 判決の種類及び記載事項

連邦特許裁判所は、全体としての手続の結果を考慮して到達した独自の確信を基にして決定を行う。決定は、裁判官の確信の決め手となった理由を述べなければならない。

決定は、当事者が意見を述べる機会を与えられた事実及び証拠の結果のみを基礎とすることができる。連邦特許裁判所の決定であって、請求を棄却するもの、又は法律上の救済を決定するものには、その決定の根拠となる理由が述べられなければならない(特許法第93条、第94条)。

判決の種類は、請求の認容(一部認容)、請求棄却である。記載事項は主文と理由である。

## 1.11 予備的請求

予備的請求をすることは認められている。その件数に制限はないが、無効訴訟の場合には合議体からの通告の期限内に提出する必要がある。期限内に提出しないと、除外される可能性が高い。相手方には反論の機会が与えられる<sup>217</sup>。

一方、異議決定不服審判においては、件数に制限がないだけでなく、審判においては、口頭審理で提示するのみでも認められるようであり、無効訴訟に比して制限が緩やかである<sup>218</sup>。

---

<sup>217</sup> 現地調査より。

<sup>218</sup> 現地調査より。



## 1.12 裁判所・欧州特許庁との調整又は裁判所との調整・侵害事件裁判との調整等

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、侵害事件を担当する裁判所は裁量により、特許権の有効性の判断がなされるまで侵害訴訟の審理を中断することができる（民事訴訟法第148条）。

訴訟中の特許が現在のままの形で維持されない可能性が圧倒的に高い場合には、侵害事件を担当する裁判所は侵害訴訟の手続停止を命ずる。侵害裁判所における訴訟は、特許権の有効性の判断の決定がされ次第、再開される<sup>219</sup>。

## 1.13 現在及び過去の実組み

連邦特許裁判所において特別な取組みと言うものはない。何らかの対策が必要な場合には、法律（例、特許法、民事訴訟法）を通じて導入する必要がある。審判部の構成員は裁判官であって、独立性があり、マニュアルなどの文献ではなく、法律のみに拘束されるからである<sup>220</sup>。

## 1.14 審理を扱う組織

### （1）組織

連邦特許裁判所には、110名の裁判官が所属し、そのうち61名が技術裁判官、49名が法律裁判官である。書記官等の職員は128名である（2010年12月現在）。

連邦特許裁判所には29の部門があり、無効請求事件を担当する部門は5部門、法律的事件及び無効請求事件を担当する部門は1部門、特許の拒絶査定不服事件及び異議決定不服事件を担当する部門は13部門、商標の拒絶査定不服事件、異議決定不服事件を担当する部門は8部門、実用新案の拒絶査定不服事件及び異議決定不服事件を担当する部門は1部門、その他の事件を担当する部門が1部門である。

通常1部門には4から6名の裁判官が所属している。特許の拒絶査定不服事件を担当する部門は国際特許分類により担当技術分野が決められている。

### （2）キャリアパス

技術裁判官はすべてドイツ特許商標庁の特許審査官から採用されており、法律裁判官は地方裁判所等の別の裁判所や連邦司法省等から採用されている。

たとえば、2010年ではミュンヘン地方裁判所やウルム地方裁判所ツバイブリュッケン高等裁判所などから5名の法律裁判官が連邦特許裁判所に異動した。また、連邦特許裁判所からは1名の裁判官がOHIMに異動し、2名の法律資格のある職員がEPOに異動した。

技術裁判官はドイツ特許商標庁の特許審査官から採用され、そのまま技術裁判官として継続して勤務する者と再びドイツ特許商標庁に戻って勤務する者がいる。

## 1.15 研修等

連邦特許裁判所においては、新たに採用された技術的資格のある裁判官に対して講義が

---

<sup>219</sup> 現地調査より。

<sup>220</sup> 現地調査より。

行われる以外は、裁判官に対して特別な研修は行われていない。

時々、具体的なテーマで講義が行われるが、そのほとんどは他の裁判所、特に連邦司法裁判所の裁判官によるものである。また、GPTO で開催される講義にも招かれる。

1年おきか2年おきに、裁判官研修センターにおいて特許法のコースが開講される<sup>221</sup>。

### 1.16 連邦特許裁判所の無効訴訟判決に対する最高裁判所への控訴

2010年に112件の特許の無効訴訟に対する判決が出され、内85件が最高裁判所に控訴された。(2009年は105件の判決に対し、63件が控訴)

2010年に最高裁で判決が出された無効訴訟の控訴事件は111件であり、内59件に対して本案判決が出されている。そして、その内30件が特許裁判所の判決が維持され、29件が取り消された。それ以外の52件は和解や控訴自体が却下されるなどにより終了した。

## 2. 意匠

### 2.1 制度概要

ドイツ特許商標庁の決定に対して、連邦特許裁判所に不服を申し立てることができる。

意匠法に基づく特許庁の決定に対する抗告手続は連邦特許裁判所になされる。抗告は、法律構成員3人よりなる特許裁判所の抗告部で審理される。特許法の関連条文(第69条、第73条(2)、(4)及び(5)、第74条(1)、第75条(1)、第76条から第80条まで、第86条から第99条まで、第123条(1)から(5)まで、第124条及び第126条から第128条)が準用されており、手続は特許の場合とほぼ同様である(意匠法第10a条)。

意匠事件は非常に少ないようで、2010年の特許裁判所年報によれば、意匠の判決として特記するようなものは1件も決定が行われていないとしている。

なお、無効請求事件は連邦特許裁判所に対して行うのではなく、通常裁判所に提訴する。

また、侵害訴訟は日本と同様通常裁判所によって行われる。

## 3. 商標

### 3.1 制度概要

ドイツ特許商標庁の決定に対して、連邦特許裁判所に不服(抗告)を申し立てることができる。

抗告は、特許庁における関係手続の当事者が提起することができる。抗告の申立は、当該決定の送達後1月以内に特許庁に提出しなければならない(商標法第66条)。

無効請求事件は連邦特許裁判所に対して行うのではなく、通常裁判所に提訴する。また、侵害訴訟は日本と同様通常裁判所によって行われる。

### 3.2 手続概要

抗告については、法律的に資格を有する3人の構成員からなる特許裁判所の抗告部が決

---

<sup>221</sup> 現地調査より。

定する。商標課及び商標部門による決定に対する抗告に関する口頭審理は、登録が公告されている場合は、判決の言渡しを含め、公開されるものとする（商標法第66条第1項及び第2項）。

口頭審理は原則として公開されるものであり、以下の場合に行われる（商標法第67条及び第69条）。

(1) 当事者の1人の請求により、公開が請求をする当事者の保護に値する利益を損なう虞がある場合は、公衆を口頭審理から排除することもできる。

(2) 登録が公告されるまでは、公衆は判決言渡しから排除されるものとする。

口頭審理は、以下の場合に行われる。

(1) 当事者の1人が請求する場合

(2) 特許裁判所において証人調をすべき場合(第74条(1))、又は

(3) 特許裁判所が適切と判断する場合

特許裁判所は、職権により事件の事実を調査しなければならない。特許裁判所は、当事者の事実の陳述及び証拠の申出に拘束されないものとする。法文上はこのように定められているが、現実には、職権による審理は行われていないようである。

口頭審理が行われる前、又は口頭審理が行われないときは特許裁判所の決定がされる前に、裁判長又は裁判長によって指名された合議体の構成員は、可能ならば1回の聴聞又は1回の開廷期日において事件の結論を出すために必要なすべての準備をしなければならない（商標法第73条）。

口頭審理の順序は、通常以下のようなものである（商標法第76条）。

[1] 裁判長は、口頭審理を開きそれを統括する。

[2] 事件の読上げの後、裁判長又は記録係の裁判官は、事件ファイルの主要な内容を報告する。

[3] この後直ちに、当事者それぞれに申立を行い、かつ実証するために発言する許可が与えられるものとする。

[4] 裁判長は、事件に含まれる事実問題及び法律問題について当事者と討議する。

[5] 裁判長は、請求により、抗告部の各構成員が質問することを許可する。質問に対し異議が唱えられた場合は、当該抗告部が決定する。

[6] 事件について討議がなされた後、裁判長は口頭審理の終結を宣言する。抗告部は口頭審理の再開を決定することができる。

口頭審理及び証拠調が行われるときはいつでも、裁判所の登録官が調書作成者として職務を行うために出廷するものとする。裁判長の命令により、調書作成者を出廷させない場合は、裁判官の1人が調書を作成する。また、調書は、口頭審理及びすべての証拠調手続について作成されるものとする。民事訴訟法第160条から第165条までの規定を準用する（商標法第77条）。

特許裁判所の終局決定は、口頭審理が行われた場合は、その口頭審理を終結する期日又

は直ちに指定される別の期日において言い渡される。この期日は、重大な理由、特に、事件の範囲又は複雑性により必要とされる場合を除き、3週間以上先の日を指定されることはない。終局決定は、裁判所において言い渡す代わりに、当事者に送達することができる。特許裁判所が口頭審理を行うことなく決定を下す場合は、決定の言渡しは当事者に決定書を送達することをもって代えられるものとする。終局決定は、常に職権により当事者に送達される（商標法第79条）。

商標法において特許裁判所における手続についての規定がないときは、特許裁判所における手続の特別な性質から別段の取扱いが要求される場合を除いて、裁判所法及び民事訴訟法の規定を準用する（商標法第82条）。

#### 4. 関連基礎データ

##### 4.1 年間事件件数

ドイツ連邦特許裁判所における2006～2010年の事件件数を表DE-5に示す。

表DE-5 ドイツ連邦特許裁判所における事件件数<sup>222</sup>

年		無効部における手続	技術抗告部における手続	商標抗告部における手続	実用新案抗告部における手続
2006	受理件数	221	694	1,216	80
	処理件数	199	587	1,895	82
	係属中件数	351	1,953	2,444	91
2007	受理件数	234	588	1,044	87
	処理件数	235	563	1,704	79
	係属中件数	350	1,978	1,784	99
2008	受理件数	275	750	961	113
	処理件数	237	610	1,471	85
	係属中件数	388	2,118	1,274	127
2009	受理件数	228	683	1,068	141
	処理件数	227	549	1,190	83
	係属中件数	389	2,252	1,152	185
2010	受理件数	255	598	1,465	55
	処理件数	242	652	1,196	121
	係属中件数	402	2,198	1,421	119

<sup>222</sup> ドイツ連邦特許裁判所年報 2010年、138頁

## 4.2 処理期間

ドイツ連邦特許裁判所における事件処理期間を部門別に示したものを、図DE-4～図DE-7に示す<sup>223</sup>。

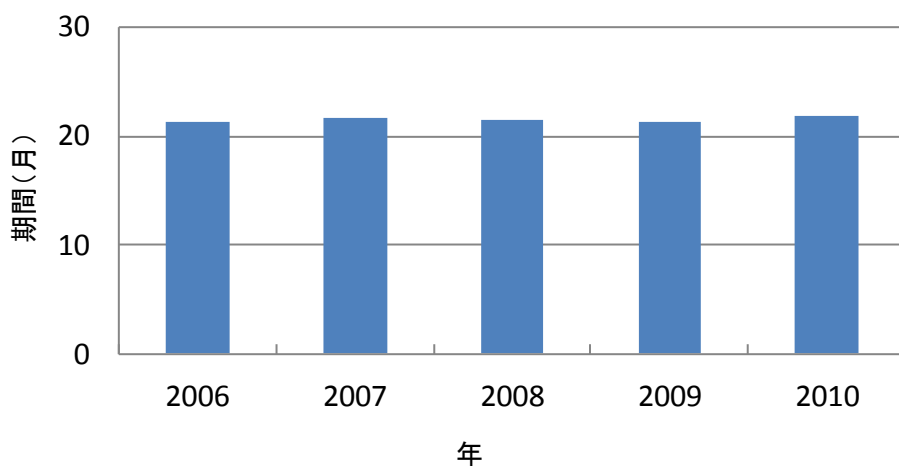


図 DE-4 ドイツ連邦特許裁判所における事件処理期間（無効部）

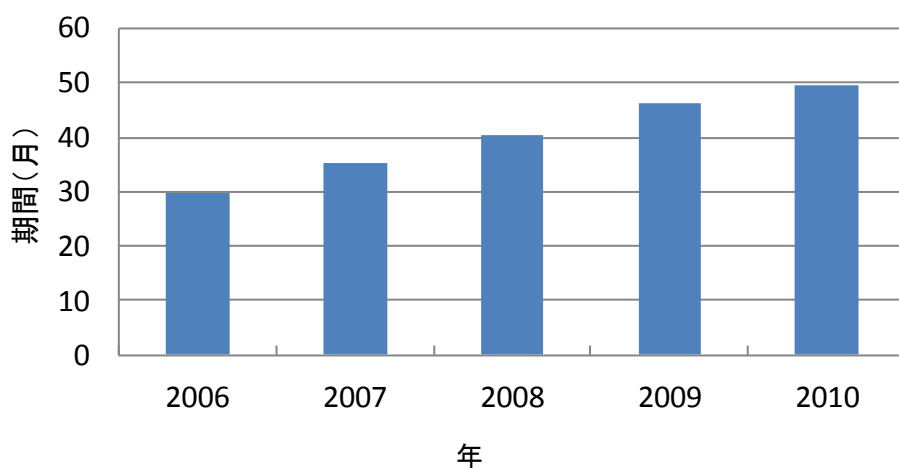


図 DE-5 ドイツ連邦特許裁判所における事件処理期間（技術抗告部）

<sup>223</sup> ドイツ連邦特許裁判所年報 2010 年、140 頁

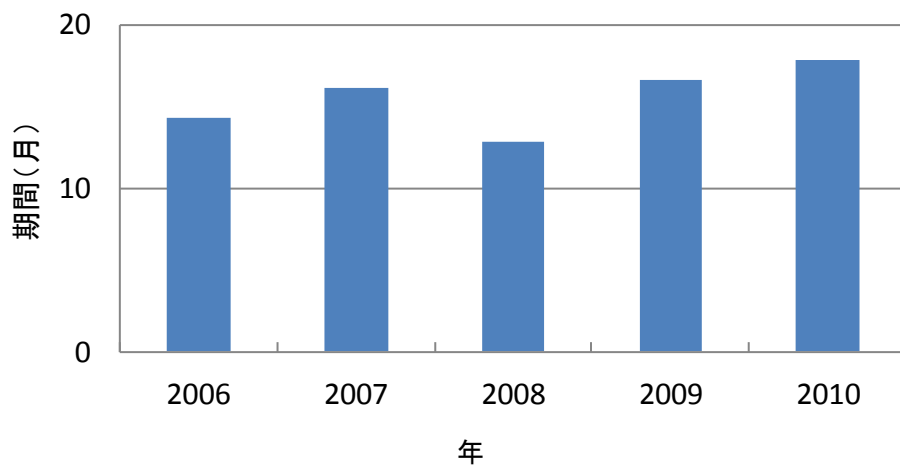


図 DE-6 ドイツ連邦特許裁判所における事件処理期間（実用新案抗告部）

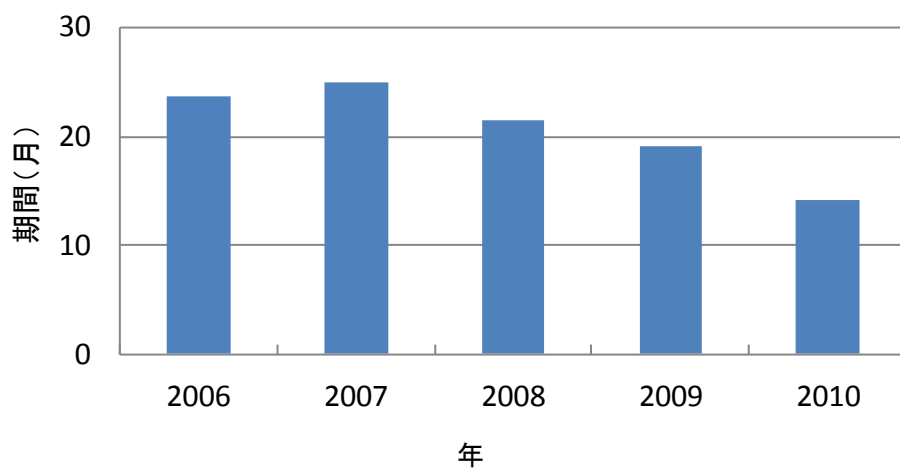


図 DE-7 ドイツ連邦特許裁判所における事件処理期間（商標抗告部）

## 5. 参考資料

ドイツ特許法：ドイツ司法省ホームページ (<http://www.gesetze-im-internet.de/patg/>)

ドイツ実用新案法：ドイツ司法省ホームページ

(<http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/>)

ドイツ工業意匠の著作権に関する法律：ドイツ司法省ホームページ

([http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg\\_2004/](http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/))

ドイツ商標法：ドイツ司法省ホームページ2010年：ドイツ連邦特許裁判所ホームページ

([http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht\\_2010.pdf](http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2010.pdf))

## 6. 民事訴訟法第160条～第165条（仮訳）

第160条：口頭記録の内容

(1) 記録には以下の内容を記載する。

1. 口頭審理の場所及び日付
2. 裁判官、登録部署の記録係、及び通訳者（採用した場合）の氏名
3. 訴訟についての説明
4. 出席した当事者、介在する第三者、代理人、委任代理人、助言者、証人、及び鑑定人の氏名、及び第128a条で規定される場合は、口頭審理に出頭した場所。
5. 口頭審理が、公開か非公開かについての情報

(2) 口頭審理の主な経過及び聴聞においてなされた訴えをすべて記録する。

(3) 以下の点を記録に明記する。

1. 請求の認諾、放棄及び和解
2. 申立て
3. 当事者の反対尋問の申立てに関する自白及び宣言、並びにその他に明記するよう求められた宣言
4. 証人、鑑定人及び反対尋問を受ける当事者の陳述。再尋問の場合は、前回の陳述から逸脱する範囲のみを記録する
5. 立入検査の結果
6. 裁判所の決定（判決、命令及び指示）
7. 決定の発表
8. 請求又は法的救済の取下げ
9. 法的救済の放棄
10. 調停の口頭審理の結果

(4) 参加当事者は、具体的な訴え及び事象あるいは陳述を記録に記載するよう要求できる。裁判所は、かかる訴え及び事象あるいは陳述の明記が適切でない場合、記録への記載を差

し控えることができる。この命令には異議の余地はなく（最終的なものであり）、記録に記載する。

(5) 記録への記載は、附属書として記録に添付される書類への記載と同等であり、そのようなものであることを記録に明記する。

#### 第 160a 条. [一時的な記録]

(1) 記録の内容は、速記タイプライターによる通常の速記、音声レコーダー、又は理解可能な略語によって一時的に記録することができる。

(2) その場合、聴聞後直ちに記録を作成する。第 160 条(3)4. 及び 5. に定める決定事項 (Determination) を音声レコーダーで一時的に記録した限りにおいては、このことのみを記録に記述する。訴訟の終結前に、当事者が要求した場合、あるいは上訴裁判所が要求した場合、記録は決定事項に関して終了する。第 160 条(3)4. に定める決定事項が直接記録され、それと同時に、関連する証人陳述の結果が一時的に記録された場合、記録の終了は、関連する陳述の結果に関してのみ要求できる。

(3) 一時的な記録は、訴訟の書類と組み合わせるが、それに適さない場合は、訴訟の書類とともに保管する。音声記録は以下の場合に消去することができる。

1. 口頭審理後に記録が作成された範囲、あるいは当事者が書面の写しを受理してから 1 月以内に異議申立をしなかった場合は、一時的に記録された決定事項に関して記録が終了した範囲
2. 訴訟の最終的な処分の後

#### 第 161 条. [記録の一部にする必要のない事項]

(1) 第 160 条(3)4. 及び 5. に定める決定事項は以下の場合、記録に記載する必要がない。

1. 第一審裁判所が証人尋問または立入検査を実施し、最終的な判決に対して、抗告又は再抗告が行われない場合
2. 請求が取り下げられたか、主張した請求が認められたか棄却された限りにおいて、法的救済の権利が放棄されたか、法的紛争が和解によって終結した場合

(2) 記録には、証人尋問又は立入検査が実施された旨を記述する。第 160a 条(3)を準用する。

#### 第 162 条. [記録の承認]

(1) 記録は、第 160 条(3)1、3、4、5、8. 及び 9. に定める決定事項、あるいは記録への記載の申立が含まれている限りにおいては、読み上げるか、精査するために関係当事者に対して提示する。記録の内容が一時的な方法のみで記録されている場合は、その記述を読み上げるか、再生すれば十分とする。記録には、このことが行われ、承認された、あるいは異議が提起されたことを記述する。

(2) 第 160 条(3)4. に定める決定事項は、陳述が記録された関係当事者の立会いの下で直



接記録された場合は再生する必要はない。利害関係者は自身のために記録を再生するよう要求することができる。第 160 条(3)4. 及び 5. に定める決定事項が 1 当事者の立会いの下で口述された限りにおいて、その再生、読上げ又は精査のための提示は、全当事者が記録後にその権利を放棄した場合は、省略することができる。放棄の宣言は記録に記述する。

#### 第 163 条. [署名]

(1) 審理の記録には、裁判長及びの書記官が署名する。記録の内容が音声レコーダーによって一時的に記録されたものである場合、書記官は書き起しの正確さを調べ、末尾に署名することでその正確さを認定する。これは、書記官が口頭審理に出席しなかった場合にも該当する。

(2) 裁判長による署名に支障がある場合は、参加した裁判官のうち年長の（経験年数の多い）者が代わりに行う。裁判官が 1 名のみで、かつ署名に支障がある場合は、書記官の署名で十分とする。支障の理由は記録に記述する。

#### 第 164 条. [記録の訂正]

(1) 記録中の誤りはいつでも訂正できる。

(2) 訂正を行う前に、当事者、さらに、第 160 条(3)4. に定める決定事項に関する限りにおいては、その他の関係者の意見も聞く。

(3) 訂正については記録に記述する。その際、記録に関連した添付について言及する。記述に対しては、審理の記録に署名した裁判官、あるいは 1 名のみで審理し署名に支障があった裁判官と、記録を作成するために任命された書記官が署名を行う。

#### 第 165 条. [記録の最終的効力]

口頭審理の所定の方式の遵守は、記録によってのみ証明できる。改ざんの証拠は、この方式に関する内容に反論できる唯一の手段である。



## V. OHIM

青和特許事務所 弁理士  
水野 みな子

### 1. OHIMの概要

#### 1.1 OHIMで扱う知的財産

OHIMとはOffice for Harmonisation in the Internal Market (Trademarks and Designs) の略称である<sup>224</sup>。日本語訳では、「域内市場調和庁（商標及び意匠）」と訳出され、一般に調和庁又は商標意匠庁と称する<sup>225</sup>（本報告書では、以下、OHIM又は庁と表現する）。

OHIMは、欧州連合全域を範囲とする非営利の欧州のサービス提供機関<sup>226</sup>であり、商標と意匠の出願を受付、登録し、登録後はインターネット上の公報である共同体商標公報（CTM bulletin）又は共同体意匠公報（RCD bulletin）で公告することにより、商標権、意匠権の存在を顕在化する。

したがって、OHIMは、発明、考案、特許、実用新案の登録には関与していない。

一方、欧州連合を範囲とする意匠、商標に関する登録官庁として、そのウェブサイト<sup>227</sup>では、欧州連合各国の登録庁及び欧州連合外の国々の登録庁、三極あるいは世界知的財産権機関（WIPO）と協力することを表明し、また、大規模利用者機関と緊密に接触して、OHIMの目的である、質が高く、生産的で、利便性があり、費用対効果のある機関であろうとすることを表明している。

#### 1.2 商標登録業務及び意匠登録業務の開始と審判部

OHIMは商標と意匠の出願を受付し、登録する。商標については、出願の公告後に異議申立があれば審査し、これを通過して登録、公告された商標が、取消の申請を受けた場合に審査する。意匠については、登録後、無効宣言申請を受けた場合に審査する。商標、意匠ともに、審査官、異議審査、取消審査、無効審査の決定に不服ある者は抗告することができ、それら抗告は審判部において審理される。

商標については、「共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則No. 40/94号<sup>228</sup>」（以降、数次の改正を経ているが、それらを含めてCTMRという）に基づき、1996年4月1日から出願の受付を開始した。当該規則の第125～132条では、審査官(examiners)、異議課(Opposition Divisions)、商標及び法務管理課 (Administration of Trade Marks and Legal Division) 及び取消課 (Cancellation Divisions) の決定に対する抗告について審判部 (Board of Appeal) が審理する旨が規定されている<sup>229</sup>。

<sup>224</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.en.do>

<sup>225</sup> <http://www.registerbrandeurope.jp/>

<sup>226</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/institutional.en.do>

<sup>227</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/index.en.do>

<sup>228</sup> 共同体商標に関する1993年12月20日の欧州共同体理事会規則(Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark]

<sup>229</sup> CTMR No. 40/94 の Art. 130

2002年3月6日に施行<sup>230</sup>された「共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則No. 6/2002」(以下、CDRという)によって、審判部は、共同体意匠に関する審査官(examiners)、無効課(Invalidation Divisions)、商標意匠及び法務管理課(Administration of Trade Marks and Designs and Legal Division)の決定に対する抗告についても審理することになった<sup>231</sup>。すなわち、審査官、異議課、商標意匠及び法務管理課及び取消課の決定に対する抗告は全て審判部で審理される構成である。次頁図OHIM-1参照。

審判部の決定に不服ある者は、一般裁判所(General Court)に上訴することができる。一般裁判所はその前身が1989年に設置された第一審裁判所(the Court of First Instance of the European Community)であり、欧州司法裁判所の第一審を担当する。ここでの判決に不服がある者は、最終審である欧州司法裁判所(European Court of Justice)に上訴することができる<sup>232</sup>。

本稿では、以上の事実を前提として、当事者系である、意匠の無効、商標の異議、取消の審査について記述した後に、審判部の審理について記述する。

### 1.3 OHIMにおける事業部と審判部

図OHIM-2は、OHIMがウェブサイトで公開している組織チャート<sup>233</sup>と2012年1月16日発効の庁の内部機構に関する決定第ADM-11-102号<sup>234</sup>の記載から本報告に強く関係する意匠の無効、商標の異議、取消を扱う事業部(Operations Department)と、その上級審である審判部(Boards of Appeal)の機構を図式化したものである。

事業部は、その中に、5サービス部門が存在する。それらは、商標に関し出願から登録について審査、異議及び取消を取扱う3商標サービス部門<sup>235</sup>(Trade mark Service)、意匠に関し出願及び無効を扱う意匠サービス部門<sup>236</sup>(Design Service)、及び品質事項に関する品質事項サービス部門(Quality Matters Service, 以下、QMSという)である。QMSは、品質及び取消サービスとも呼ばれ、商標取消の手續と決定を含め商標意匠の手續や決定に関する品質に関与する。

審判部は、第1審判から第5審判まであり、それぞれの長は議長(Chairperson)であり、これら5つの審判と書記課(Registry)を統括するのが審判部長(President)である。

したがって、OHIMでは、意匠、商標の出願は、事業部に属する各サービス部門において取り扱われる。商標については出願の公告後の異議、登録後の取消を、意匠については、登録後の無効までが、事業部の任務となる。

---

<sup>230</sup> 2001年に採択された規則は2002年1月5日欧州連合官報で公布され、その日から60日後に施行される(CDR Art. 111)規則に則り2002年3月6日に施行された。意匠登録出願受付は正式には2003年4月1日開始である。

<sup>231</sup> CDR Art. 106

<sup>232</sup> 「EU法の手引き」David A O Edward & Robert C Lane 著 庄司克宏訳 1998年1月20日国際書院第1版発行

<sup>233</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/organisationalChart.en.do>

<sup>234</sup> Decision No ADM-11-102 concerning the internal structure of the Office

<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/adm-11-102.pdf>

<sup>235</sup> Decision No ADM-11-102 concerning the internal structure of the Office, Article 1

<sup>236</sup> 前掲注 235 Article 1

これらのサービス部門における審査官、合議体等の決定に不服がある当事者は抗告することができ、抗告先は審判部となる。商標の基本法であるCTMR<sup>237</sup>の第135条と意匠の基本法であるCDR<sup>238</sup>の第106条は、審判部と原審の関係を規定する。

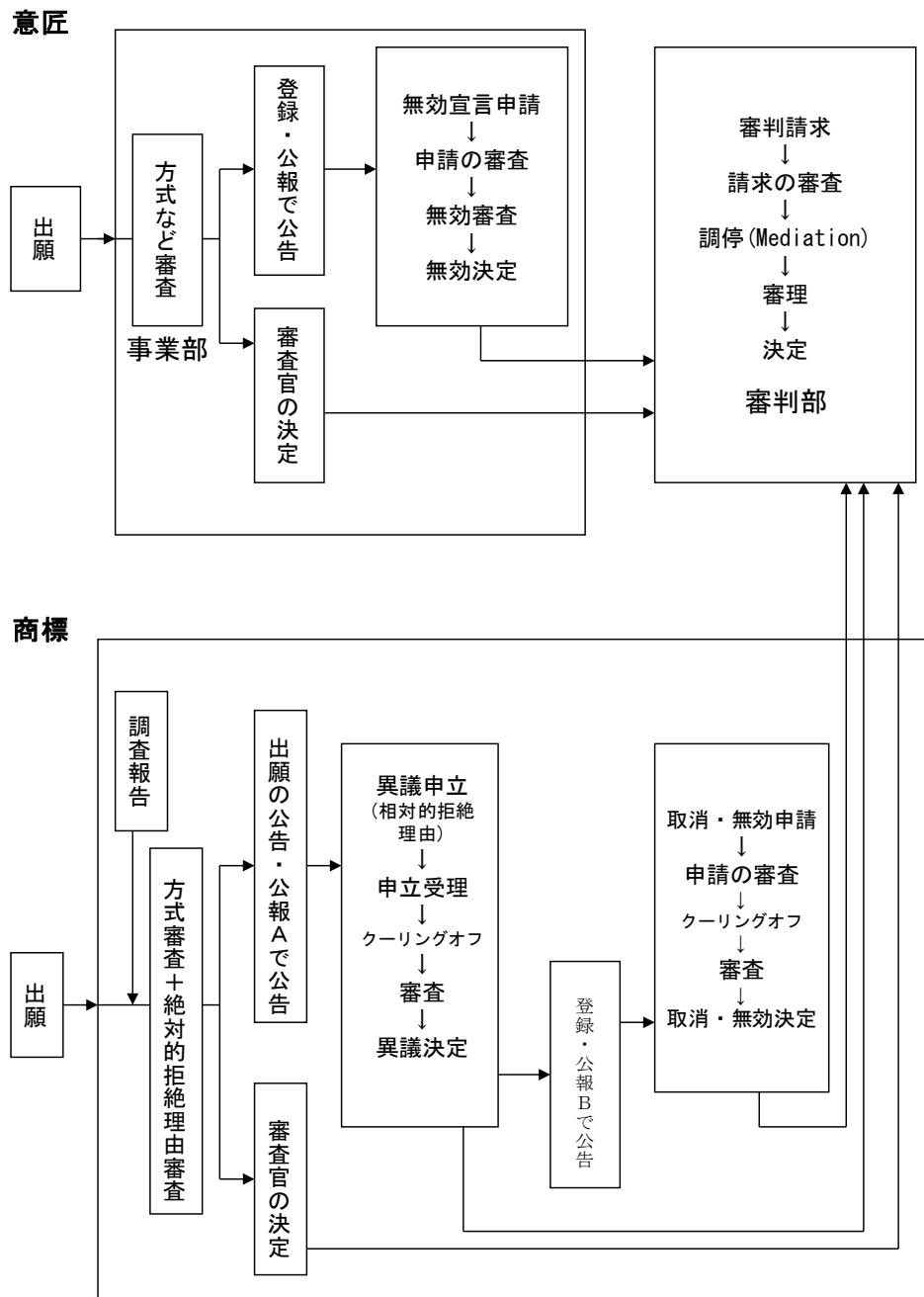


図 OHIM-1 審理フロー：出願から審判まで

<sup>237</sup> 「共同体商標に関する2009年2月26日の欧州共同体理事会規則(EC)No. 207/2009」 ([Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark])

<sup>238</sup> 「共同体意匠に関する2001年12月12日の欧州共同体理事会規則No. 6/2002」 ([Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs] 以下、CDRと記載) 2002年3月6日施行

管理委員会議長 Chairperson of the Administrative Board

財務委員会議長 Chairperson of the Budget Committee

長官 President

副長官 Vice president

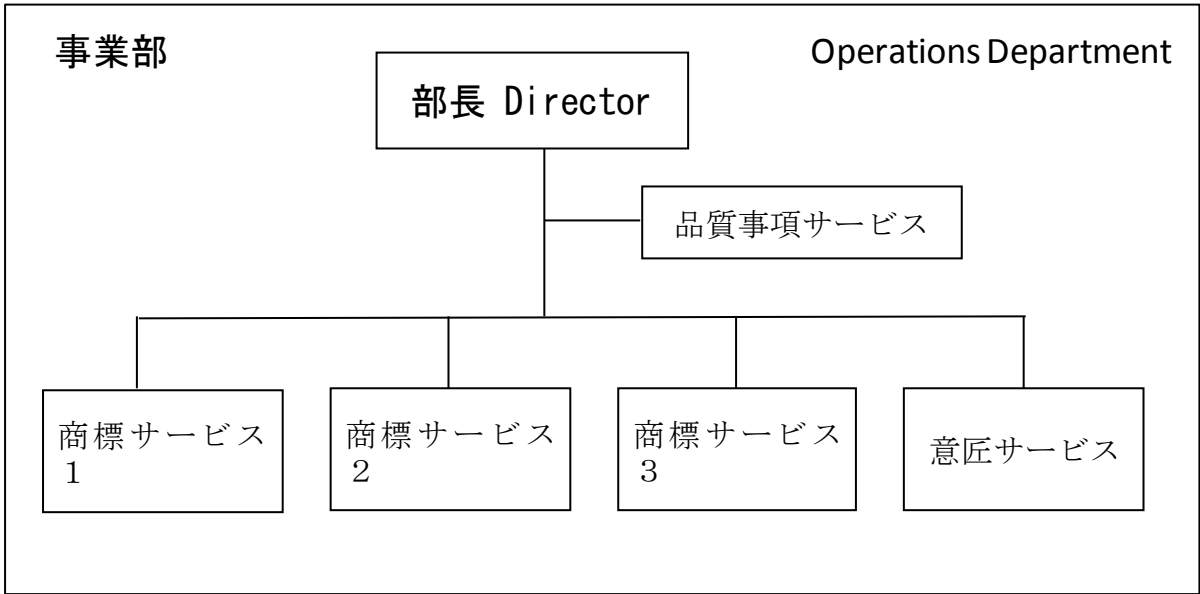
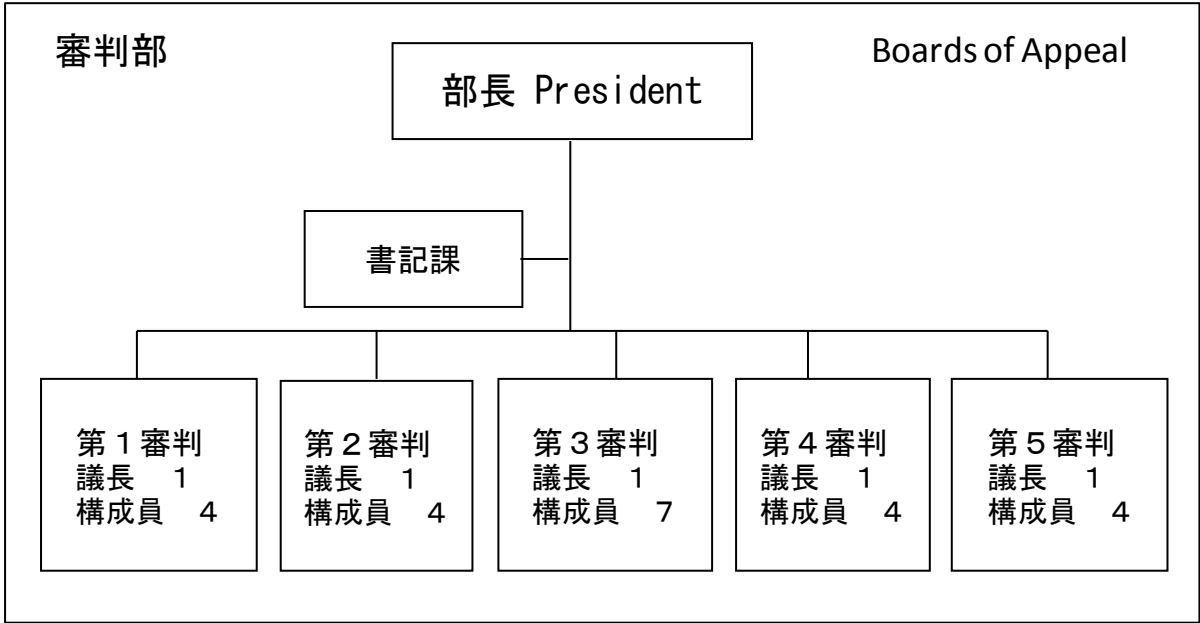


図 OHIM-2 OHIM 機構 審判部と事業部

## 2. 意匠

### 2.1 意匠制度概要<sup>239</sup>

#### (1) 共同体意匠登録

OHIM では、2001 年に採択された共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の理事会規則<sup>240</sup>に基づき、2003 年から意匠について、出願の受付、登録を開始した<sup>241</sup>。

共同体意匠登録制度の特徴は、スペイン・アリカンテに置かれた登録機関である OHIM で登録された意匠の効果が、欧州連合加盟国（2007 年以来 2012 年 1 月現在 27 カ国）全体に及ぶということにある。これを一元的性格（Unitary Character）という<sup>242</sup>。当然、英国、ドイツ、フランスなど各国の登録庁及びベネルクス知的財産庁と並存する。それゆえに、OHIM に直接に又は当該登録庁を経由して出願することができる<sup>243</sup>システムを採用し、さらに、これらの官庁における先行出願、先行登録意匠が後行の共同体意匠出願を無効にすることができる<sup>244</sup>制度を採用している。

出願は、方式要件<sup>245</sup>及び、出願意匠が意匠の定義に合致するか、公序良俗違反ではないかについて審査され、問題があれば、2 月以内に補正あるいは応答するよう要請される。審査の範囲は、公表されている共同体意匠の審査ガイドライン<sup>246</sup>（EXAMINATION GUIDELINES COMMUNITY DESIGN）に詳しい。ガイドラインでは、CDR 第3条(a)に規定する意匠の定義を満たしているか否か及び公の秩序と道徳に反しない意匠であるか否かのみを審査する<sup>247</sup>が、これ以外の実体審査は含まないと規定する。

出願に問題がなければ、意匠は実体的要件である新規性、独自性<sup>248</sup>などについて審査されることなく、速やかに登録<sup>249</sup>され、インターネット公報で公告<sup>250</sup>される。電子出願システム（E-Filing）を採用しているため、出願から公告まで、平均 6 週間<sup>251</sup>を達成している。出願意匠を秘密裏においておきたい出願人は、その公告を最長、優先日から 30 月の期間繰延する<sup>252</sup>ことを出願時に請求することができる。

図 OHIM-1 に示したように、出願→方式審査→登録→公告→[無効]→[抗告]という過程

<sup>239</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.en.do>

<http://oami.europa.eu/t4t/pages/T4T/teachers/index.do>

<sup>240</sup> 前掲注 238

<sup>241</sup> 「EU 意匠規則成立後の欧州における意匠制度に関する調査研究報告書」平成 15 年 3 月社団法人日本国際知的財産保護協会、特許庁委託 平成 14 年度工業所有権制度各国比較調査研究等事業 p.186-291

<sup>242</sup> “Manual on the European Community Design” by Mr. Paul Mauier and Dr. Martin Schlotelburg of OHIM, 2003, Carl Heymanns Verlag KG. 同書の日本語版は、「欧州共同体意匠マニュアル Manual on the European Community Design」監修水野みな子 AIPPI/Japan 2003 年 4 月発行

<sup>243</sup> CDR Art. 35

<sup>244</sup> CDR Art. 25

<sup>245</sup> EXAMINATION GUIDELINES COMMUNITY DESIGN 2),3), 4)

<sup>246</sup> <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf>

<sup>247</sup> EXAMINATION GUIDELINES COMMUNITY DESIGN 2.4.

<sup>248</sup> CDR Art. 4, Art. 5

<sup>249</sup> CDR Art. 48

<sup>250</sup> CDR Art. 49 公告内容は、ウェブサイトから閲覧できる。

<http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager?>

<sup>251</sup> 2011 年 11 月 9 日、APAA（アジア弁理士協会日本部会）において開催された OHIM 審査官 Mr. Christophe Gimenez の講演 PP

<sup>252</sup> CDR Art. 50, 前掲注 239, p. 42

で手続が進められていく。公告された意匠に無効事由<sup>253</sup>がある場合は、前述した事業部の意匠サービス部門の無効課（Invalidity Divisions）で審理される。無効課の決定に不服がある場合は審判部（Boards of Appeal）に抗告<sup>254</sup>する。

## （２）無効手続

### （イ）概要

出願された意匠は、前項で述べたように、実体審査を受けることなく登録される。したがって、無効宣言申請<sup>255</sup>があつて初めて、当該意匠の新規性、独自性などの実体要件が審査されることになる。無効手続を担当する構成員（members）が規則（CDR、CDIR）を堅実に適用すること及び手続当事者のガイドとなることを目的として、申請から決定にわたる実務に関する事項を規定した無効手続に関するガイドライン<sup>256</sup>が公表されている。

WIPOの意匠登録関係条約であるヘーグ協定へのOHIMの加盟は、2008年1月1日に発効した<sup>257</sup>。したがって、OHIMは国際登録の受理官庁ではないが、WIPOで公告されOHIMを指定している意匠については、欧州連合で登録効果を生じさせられない理由を発見した場合、6月以内にWIPOに連絡する。また、当該国際登録がOHIMで効果を発している場合、当該欧州連合域内に効果が生じる登録を、共同体意匠登録と同様の手続で無効にする<sup>258</sup>ことができる。

### （ロ）無効事由

無効宣言申請に係る無効事由<sup>259</sup>は、CDR 第25条に規定する。本報告書においては、特許庁ウェブサイト<sup>260</sup>から第25条を以下枠内に引用する。

#### 第25条 無効理由

- (1) 共同体意匠は、次に該当する場合にのみ、その無効を宣言することができる。
  - (a) 意匠が第3条(a)による定義に適合していないこと
  - (b) 意匠が第4条から第9条までの要件を満たしていないこと
  - (c) 裁判所決定の結果、権利所有者が第14条に基づく共同体意匠の権利を有していないこと
  - (d) 共同体意匠が、当該共同体意匠の出願日又は優先権が主張されている場合は優先日の後に公衆の利用に供されており、かつ、前記の日より先の日から、次のものにより保護されている先の意匠と抵触していること

<sup>253</sup> CDR Art. 25

<sup>254</sup> CDR Art. 55

<sup>255</sup> Application は「申請」あるいは「請求」と訳出できる。本稿では、審判請求、異議申立を除き、特許庁で公表されている仮訳を引用することも多いので、そこで使用されている「申請」を主たる訳語として使用した。<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

<sup>256</sup> 登録共同体意匠の無効宣言に関する手続のガイドライン（GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN）

<sup>257</sup> [http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty\\_id=8P](http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=8P)

<sup>258</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/protection/intRegistrations.en.do>

<sup>259</sup> 第一法規「知的財産権法質疑応答集」第2編 欧州の意匠法 p.2495-2499

<sup>260</sup> <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>



- (i) 登録共同体意匠若しくはその出願、又は
  - (ii) 加盟国の登録意匠権若しくはその出願、又は
  - (iii) 1999年7月2日にジュネーヴで採択された、工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定のジュネーヴアクト(以下「ジュネーヴアクト」という)であって、理事会決定954/2006により承認されて共同体において有効となったものに基づいて登録された意匠権若しくはその出願
  - (e) 識別性を有する標識が後の意匠に使用されており、かつ、当該標識を規制する共同体法又は加盟国の法律が、当該標識の権利所有者に、その使用を禁止する権利を付与していること
  - (f) 意匠が、加盟国の著作権法に基づいて保護されている著作物に関する無許可使用を構成していること
  - (g) 意匠が、工業所有権の保護に関するパリ条約(以下「パリ条約」という)第6条の3に掲げられている事項、又は何れかの記章、徽章及び紋章であって、前記の第6条の3の対象とされていないが、加盟国において特別の公益を有するものに関する不当使用を構成していること
- (2) (1)(c)に定めた理由は、第14条に基づいて共同体意匠の権利を有する者に限り援用することができる。
- (3) (1)(d)、(e)及び(f)に定めた理由は、先の権利に関する出願人又は所有者に限り援用することができる。
- (4) (1)(g)に定めた理由は、その使用に関係する者又は法主体に限り援用することができる。
- (5) (3)及び(4)は、加盟国が、(1)(d)及び(g)に定めた理由は自国の管轄当局も自発的に援用することができる旨を定める自由を損なわないものとする。
- (6) (1)(b)、(e)、(f)又は(g)に従って無効を宣言された共同体意匠は、当該意匠が補正された形態において保護の要件を満たし、かつ、その意匠の同一性を保持する場合は、補正された形態で維持することができるものとする。補正された形態での「維持」には、登録共同体意匠の所有者による権利の一部放棄を伴う登録又は登録共同体意匠の一部無効を宣言する裁判所決定若しくは商標意匠庁による決定の登録簿への登録を含めることができる。

第25条に列挙された理由を含む共同体登録意匠は、無効となる。それらは、(a)意匠の定義を満たしていないもの、(b)新規性、独自性がなく、技術的機能によって決定付けられる意匠であり、相互連結の意匠及び公の秩序と道徳に反する意匠であるもの、(c)権利所有者が真の所有者でないとの裁判所の決定が出された意匠、(d)共同体意匠の出願日又は優先日に先行する、OHIMでの先行出願・登録意匠、加盟国官庁出願・登録意匠、又は理事会規則で承認されたヘーグ協定に基づく先行出願・登録意匠が存在すること、(e)先行する商標でその所有者が当該商標の使用を禁ずる権限を与えられているもの、(f)著作権保護のある著作物を許可なく使用している意匠、(g)パリ条約第6条の3で保護される対象の不適切な使用である意匠、である。

#### (ハ) OHIMへの無効宣言申請

無効宣言は、OHIMが提供している様式（Form）を使用して請求できる<sup>261</sup>。時期的な制限はCDRには規定されていない。無効宣言申請については、文書での理由を示さねばならない。なお、共同体意匠の無効は、侵害裁判所において反訴を提起する<sup>262</sup>ことでも行われる。本報告では、OHIMでの無効手続についてのみ記載する。

## （二）無効宣言申請資格者

無効宣言申請資格者は、原則、自然人、法人又はそのような行為をする公の権限庁（public authority）であるが、前掲枠内で示したように、CDR 第25条(2), (3), (4) 及び(5)に定められた条件が有る場合はこれに該当する者が資格者となる<sup>263</sup>。

## （ホ）当事者系である無効審査

無効審査は、当事者が提出した事実、証拠及び意見に限定し、無効合議体（Invalidity Division）はこれらの法的評価を行う<sup>264</sup>。

## 2.2 審理フロー

### （1）無効手続

#### （イ）概要

無効宣言手続はOHIMのウェブサイト<sup>265</sup>で解りやすく解説されている。本稿では、審理フロー（図OHIM-3）に沿い、無効手続に関するガイドライン、CDR, CDIRに根拠を置いて以下、概観する。

#### （ロ）手続の開始

無効宣言手続はOHIMに申請することから開始する。申請書の様式（Form）はOHIMのウェブサイト<sup>266</sup>で取得できる。申請は、申請人の名と宛先（address）、国籍、代理人の名と宛先(address)、代理のタイプ（法律実務家、職業代理人、代理人の提携者（associate）又は被雇用者）、無効にされるべき共同体意匠の登録番号、権利者名、その宛先（address）、無効にされるべき理由が記載された書類及び当該理由についての証拠（2部添付）を提出し、費用（€350<sup>267</sup>）を納付する<sup>268</sup>。様式では、さらに申請人の電話、ファックス、電子メール及び、代理人の電話、ファックス、電子メールが記入事項に含まれている。書面は申請人本人又は代理人の署名を必要とする。OHIMでは、1意匠1登録の形式の外に、意匠数に制約のない多数意匠1登録（Multiple design registration）の形式がある。無効にし

<sup>261</sup> [http://oami.europa.eu/pdf/forms/invalidity\\_rcd\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/forms/invalidity_rcd_en.pdf)

<sup>262</sup> CDR Art. 84 侵害裁判所での抗弁として無効を争うことに関し以下のウェブサイトが詳しい  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/counterclaims.en.do#100>

<sup>263</sup> CDR Art. 52

<sup>264</sup> 無効手続ガイドライン 2.5

<sup>265</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/invalidity.en.do>

<sup>266</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.en.do>

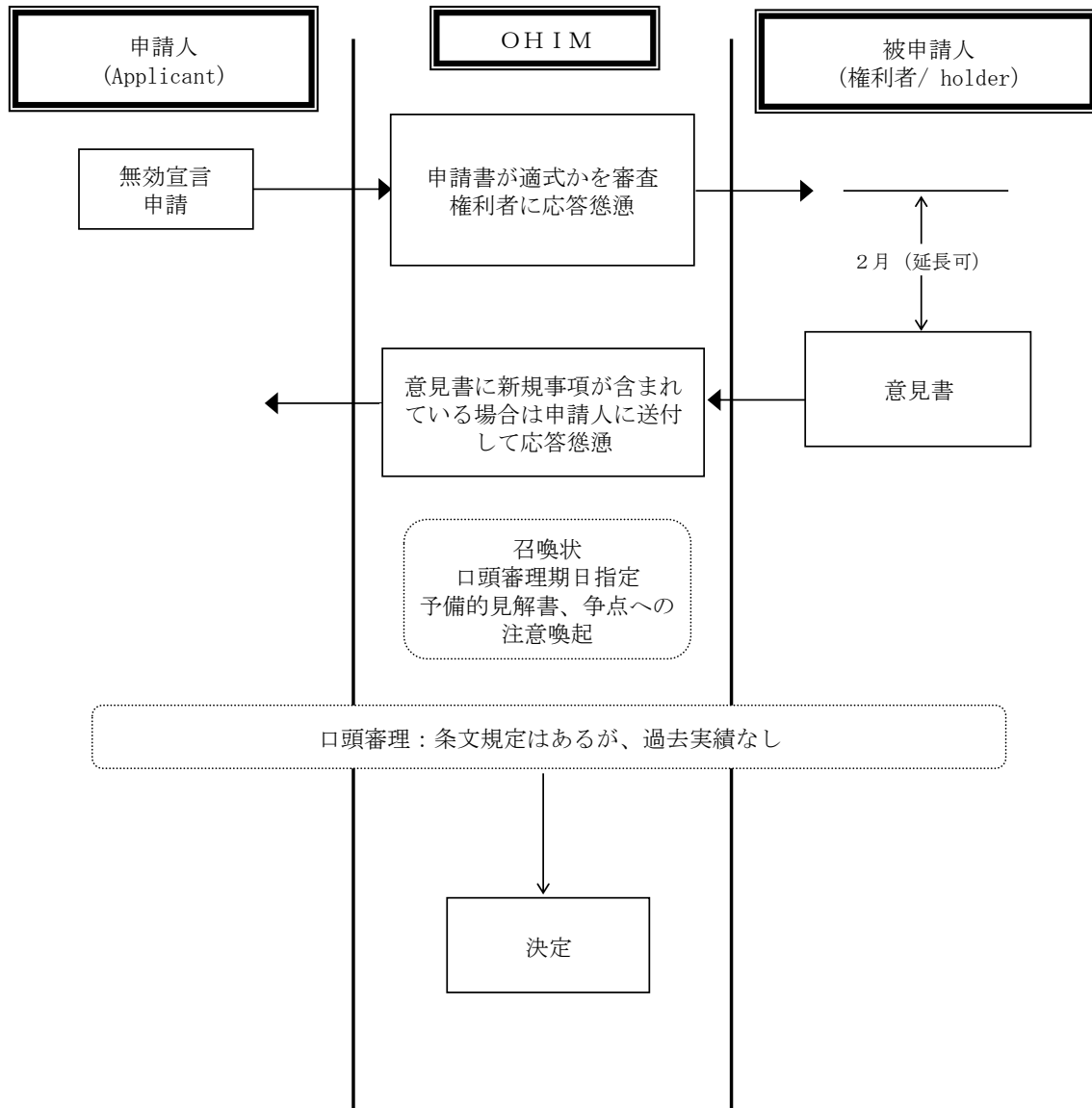
なお、現在は、下記のウェブサイトを通じて直接電子出願することができる。

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationRCD.en.do>

<sup>267</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/invalidity.en.do>

<sup>268</sup> CDR Art.52

ようとする対象が当該多数意匠1登録の場合は、そこに含まれる個々の意匠について、個別の無効宣言申請を必要とする<sup>269</sup>。



図OHIM-3 意匠無効宣言の審査フロー

無効宣言申請手続に係る言語は、OHIMの言語であるスペイン語、ドイツ語、英語、フランス語及びイタリア語の5言語であることを条件として、無効にしようとする共同体意匠が使用している言語を使用して行う。当該共同体意匠の出願時の言語が当該5言語ではない場合は、出願時に第二言語として選択された言語を申請人は使用する<sup>270</sup>。

#### (ハ) 申請書類の不備

<sup>269</sup> 無効手続ガイドライン 2.4

<sup>270</sup> 無効手続ガイドライン 4.1

無効宣言申請を受けたOHIM、無効合議体は、当該申請書に書類として不備がないかを審査し、例えば、申請人が使用した言語が上記5言語でなかった場合には、申請人に通知し、当該通知を受けた日から2月以内に翻訳を提出するよう要請する。この場合、申請人が当該要請に従わなければ、当該申請は認められないとして却下される<sup>271</sup>。

言語の場合と同様に、無効宣言申請書において、無効事由が明確でない場合、申請人は、通知を受け取った日から2月以内に当該事由を明確にするよう、要請される。

ちなみに、OHIMが提供している様式の事由 (Grounds) の欄には、チェックボックスが3個あり、それぞれ、対象共同体意匠はCDR 第3条(a)の下での意匠の定義に対応していない。対象共同体意匠はCDR 第4から9条の要件を満たさない。その他、CDRの第25条(1)(c), (d), (e), (f) 又は(g)にしたがう。と記載されている。

## (二) 権利者への通知

無効宣言申請書に手続上の問題がなければ、当該申請は、権利者に連絡され、権利者は2月以内に意見書 (observations) を提出するよう要請される<sup>272</sup>。この2月の期間は、期限内に適切な理由を示して請求すれば、延長は可能である。無効宣言申請が認められなかった場合、無効合議体は当該対象となった共同体意匠所有者に、その登録共同体意匠に関する無効申請があったが、認められなかった旨を連絡する。

## (ホ) 権利者の応答

権利者は意見書(observation)を2部提出する。うち1部は、申請人に送付される。権利者からの応答がなかった場合、無効合議体はそれまでの証拠に基づいて本件について決定を行う<sup>273</sup>。権利者がその共同体意匠出願時の言語で意見を作成できることから5言語以外の言語で意見書が提出される場合があり、そのような意見書は、OHIMによって手続言語に翻訳され、遅滞なく申請人に送付される<sup>274</sup>。権利者は、OHIMが無効宣言に関し決定を行う前に、少なくとも1回<sup>275</sup>は意見を表明する機会を与えられる。

権利者の意見書に新規事項や証拠が含まれているか又は、補正後の態様で維持していきたい旨が含まれている場合、申請人は2月以内に当該意見書について意見(reply)を提出するよう、要請される<sup>276</sup>。申請人のいかなる応答も権利者に連絡される。両当事者の意見において格別の新規事項、証拠、意見がなくなった時点で、無効合議体は文書での手続を終了すること及び決定を行うことを両当事者に通知する<sup>277</sup>。

## (へ) 書面審理と口頭審理

---

<sup>271</sup> CDR. Arts. 24, 25, 52, 53, 77, 78, 98, CDIR. Arts. 28, 29, 30, 31, 69

<sup>272</sup> 無効手続ガイドライン 4.10

<sup>273</sup> 無効手続ガイドライン 5.1

<sup>274</sup> 無効手続ガイドライン 5.2

<sup>275</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/invalidity.en.do>

<sup>276</sup> 無効手続ガイドライン 5.4

<sup>277</sup> 無効手続ガイドライン 5.6

無効合議体は、当事者の一方が証人として目撃者又は専門家への聴聞 (a hearing) を申し込む場合、聴聞を必要と考える場合以外は、それら該当者に書面での提出を要請する<sup>278</sup>。

口頭審理 (Oral proceedings) は、無効合議体が便宜 (expedient) であると考慮する場合、又は無効合議体若しくは当事者のいずれかの請求によって行われる<sup>279</sup>。商標に関する項で詳しく述べるが、口頭審理は、規則<sup>280</sup>に明定されているとはいえ、実際には、審査において便宜であるとは考慮されないため、行われていない。そのことはOHIM及びユーザーである代理人の間では広く知られている<sup>281</sup>。

## (ト) 無効審理と決定

無効合議体は無効宣言申請が許容される時点で速やかに審査を開始し、無効合議体を介した当事者間の文書による意見交換で機が熟したと判断する時点で、それまでに提供された事実、証拠に基づき、決定する。

なお、無効合議体は当事者に和解 (friendly settlement) をするよう求めることができる<sup>282</sup>。和解を見出すことを理由として当事者双方が請求する場合、無効審査手続は中断することができる<sup>283</sup>。こうして①当事者間で和解が成立した場合を含め、②申請人の請求取下げ、③権利者が当該共同体意匠を放棄し、申請人が放棄された共同体意匠になんらの法的利益がない場合、④申請に係る共同体意匠が失効しており当該共同体意匠について申請人になんらの法的利益がないなどの場合には、無効合議体は、決定を出さず、当該審査が終了したことを当事者に通知する<sup>284</sup>。

前記以外は、無効合議体は決定を行う。決定には、理由が示されていなければならない<sup>285</sup>。当該理由は当事者が見解を示した理由、証拠にのみ基づかねばならない<sup>286</sup>。ちなみに、決定はOHIMのウェブサイト<sup>287</sup>にアクセスすれば誰でも読むことができる。それら公報で確認できる内容から、一例<sup>288</sup>として、掲載項目を挙げれば、①当事者に関する特定、②無効合議体の構成員と役割、③結論 1. 無効又は申請棄却、2. 費用負担者、④事実、証拠及び論争、⑤決定の理由、⑥費用、⑦抗告することの権利、⑧無効合議体の構成員氏名、である。なお、⑤の決定の理由は、さらに、A. 認容事項、B. 実体、C. 結論と項立てされている。共同体意匠が無効になるとその旨が記録され共同体意匠公報にも追記される。

---

<sup>278</sup> 無効手続ガイドライン 6

<sup>279</sup> 無効手続ガイドライン 7

<sup>280</sup> CDR Art. 64, CDIR Arts. 38, 42, 46

<sup>281</sup> 現地調査によれば、「口頭審理は実務上においては実施されないので、実務についてのコメントはない」、あるいは又「口頭審理の前例はない」との回答があった。

<sup>282</sup> CDIR Art. 31

<sup>283</sup> 無効手続ガイドライン 2.6

<sup>284</sup> 無効手続ガイドライン 8.2

<sup>285</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/counterclaims.en.do#600>

<sup>286</sup> CDR Art. 62

<sup>287</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/decisionsOffice/invalidity.de.do>

<sup>288</sup> 2012年1月9日決定 ICD 000008384

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%20000008384%20decision%20\(EN\).pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%20000008384%20decision%20(EN).pdf)

無効宣言申請が審査中の場合は、その旨公報に追記される。無効になった共同体意匠が登録簿から削除されることはなく<sup>289</sup>閲覧者は当該公報をインターネットで見ることができる。

### 2.3 合議体又は審理する者

無効審査は、規則<sup>290</sup>によれば、意匠に関する無効課 (Invalidity Divisions) において行われる。無効課は、前項1.3で述べたように、事業部に属する意匠サービス部門に在る。意匠サービス部門は、共同体意匠出願と無効の手續に関する任務に責任<sup>291</sup>をもつ。無効を審査するのは、無効合議体<sup>292</sup> (Invalidity Division) である。過去の無効決定の署名のあり方からは、無効合議体は、固定しているものではなく、案件によって担当構成員が決められる。

CDR第105条は、「1つの無効合議体 (An Invalidity Division) は3構成員から成る。構成員のうち1人は法律的資格者でなければならない」と規定する。3構成員のうち1名が報告官 (Rapporteur) <sup>293</sup>の役割を担う。報告官は3構成員が合議する1案件について、手續面を中心に管理を担当し、決定の起案<sup>294</sup>も行う。決定文書には、最初に案件番号 (File number) 及び無効宣言申請対象意匠登録番号、当事者及びその代理人の名称が記載され、次いで結論がある。当該結論の前に無効合議体の構成員か報告官かの標記を伴う構成員氏名を掲示し、書面文末には、再び、無効合議体 (Invalidity Division) とその下欄に3構成員の氏名が記載されるが、この記載にはその役割の標記はない。

### 2.4 書面及び口頭審理以外の手續

—なし—

### 2.5 期間管理

広い意味での期間管理として、OHIMでの案件管理を見れば、個別の管理というよりは、むしろ個別の手續についてOHIM全体で適時性 (timeliness) を追究しているということが妥当である。その手段は情報技術 (IT tools) 創設であり、当該技術をもって従来かかった時間を減少させることにある<sup>295</sup>。

---

<sup>289</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/proceedingsOHIM.en.do#600>

<sup>290</sup> CDR Art. 105

<sup>291</sup> Decision No. ADM-11-102 concerning the internal structure of the Office  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/adm-11-102.pdf>

<sup>292</sup> 従前、無効課あるいは無効部と訳出してきた Invalidity Divisions であるが、この複数形表現は無効合議体である Invalidity Division が複数存在することを意味すると解釈した方が OHIM の実務を理解し易い。

<sup>293</sup> 現地調査より

<sup>294</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 2.2

<sup>295</sup> OHIM Strategic plan 2011/2015, SP|60、K1-21-Maintain timeliness of all proceedings at the Office and prevent accumulation of backlogs

当該案件における期間管理については、報告官<sup>296</sup>の任務である。なお、計画審理や集中審理については、規則において予定されていない<sup>297</sup>ので、行っていない。

## 2.6 審理指揮

無効手続ガイドラインでは、無効手続全般を通して、一般原則（General principles）が常に念頭に置かれねばならないと明記する。一般原則とは、当該ガイドラインの2)一般原則に2頁にわたり規定されており（2.1から2.8）、無効宣言の効果が共同体全域に及ぶこと（ガイドライン2.1）から開始し、当事者からの和解のための審査停止への対応<sup>298</sup>（ガイドライン2.6）を含め、無効審査後の抗告について（ガイドライン2.8）CDR, CDIRを引用しつつ基本実務を短文で規定する。

## 2.7 職権

無効合議体において、職権審理は制限されている。これは、CDR第63条に「無効宣言に関する手続においては、庁の審査は、当事者が提出した事実、証拠及び主張、並びに求められている救済に限定されるものとする」と規定されているからである。すなわち、当事者系である無効審査においては、無効合議体は当事者により提供された事実（the facts）、証拠（evidence）及び意見（arguments）のみが審査の対象となり、それらに関する法律的评价を無効合議体が行う<sup>299</sup>。

職権審理を制限するのは民事事件に共通の原則であり、制限することにより、当事者が提出した事実等のみを審理し、当事者が提出した証拠と事実以外の資料を検索する必要がないので、時間的かつ情報源の節約<sup>300</sup>が可能になる効果がある。

## 2.8 口頭審理の事前準備手続

口頭審理が実際には行われていないとしても、規則及び無効手続ガイドラインには、口頭審理の準備手続に関する規定がある。これによれば、無効合議体が口頭審理を便宜（expedient）であるとして実行する場合、当該案件の報告官（Rapporteur）は当該案件に関する予備的見解（preliminary view）を出し、報告官の見解において決定がなされるための争点に留意するよう注意を喚起する。当該予備的見解は、口頭審理への召喚状に含まれる<sup>301</sup>。口頭審理は、無効の対象である共同体意匠が既に公表されており、公表することが深刻かつ不公正な不利益を、特に当該手続の当事者の一方にきたさない限り、決定の交付を含めて、公開される。その旨は召喚状において、当事者に通知される<sup>302</sup>。

---

<sup>296</sup> 現地調査より

<sup>297</sup> 現地調査より

<sup>298</sup> CDR Art. 53, CDIR Art.31 GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 1.2, 8.1

<sup>299</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 2.5

<sup>300</sup> 現地調査より

<sup>301</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 7) 現地調査より

<sup>302</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF

## 2.9 口頭審理

口頭審理は、規則<sup>303</sup>及びガイドライン<sup>304</sup>には明定されているが、実際に行われた例は、商標の異議事件に関連した審判案件<sup>305</sup>のみであり、多くは口頭審理が便宜（expedient）であるとは考慮されず、書面審理で十分であるという判断が行われるため、口頭審理はほとんど行われない。

### （1）口頭審理の概要

口頭審理は殆ど行われなくても、OHIMが行わないという方針をとっているのではなく、個別具体的案件において、口頭審理を便宜（expedient）とみなすことがないので、行われていない。規則（CDR, CDIR）及び無効手続ガイドライン<sup>306</sup>には無効審理における口頭審理の手続について規定がある。今般の面談調査では、これら規定を前提として説明を受けた<sup>307</sup>。

OHIMが、当事者、証人もしくは鑑定人から証言を聴取すること又は検証することが必要であると判断する場合、そのための決定を行い、その際、同庁が証拠を取得しようとする手段、証明されるべき事実並びに聴取又は検証に係る日時及び場所を明示しなければならない。

召喚状（the summons）には、上記決定の抜粋、並びに手続当事者の名称及び証人又は鑑定人が、CDIR 第 45 条(2)から(5)の費用規定に従って行使することができる権利である費用の明細を記載せねばならない。

口頭審理には当事者を召喚するものとし、OHIMにおける口頭審理に正式に召喚された当事者が召喚されたとおりに出頭しなかった場合は、その手続は当該人不在のまま継続することができる点に注意を喚起する。当事者が期限を早めることに同意しない限り、少なくとも 1 月前に召喚の通知を出さなければならない。

召喚状を発するとき、OHIM は、決定を下すために審理する必要があると同庁が考える論点に注意を喚起しなければならない。後述の通り、報告官（Rapporteur）は本案について予備的見解（a preliminary view）を述べるとともに、決定を下すために審理する必要があると考える論点に注意を喚起する。この見解は召喚状に記載されなければならない。

### （2）口頭審理の時間調整

時間調整<sup>308</sup>は行われていないが、口頭審理の準備は十分行われる。召喚状における報告官の予備的見解の表明及び争点への注意喚起もそのために貢献する。

---

## INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 7)

<sup>303</sup> CDR Art. 64, CDIR Art. 38(1), 42, 46,

<sup>304</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 7)

<sup>305</sup> Board of Appeal Decision of April 2001 R283/1993-3 HOLLYWOOD 本稿 7.2. 参考判決例参照

<sup>306</sup> CDR Art. 64, CDIR Art. 42, 46, 無効手続ガイドライン 7)

<sup>307</sup> 現地調査より

<sup>308</sup> 現地調査より



### (3) 口頭審理の期限管理及び調書<sup>309</sup>

CDR や CDIR では、期間の上限は定められていない。審理全体を適切に管理するのは、報告官 (Rapporteur) 及び無効合議体の職務である。

CDR 第 46 条によれば、口頭審理及び証拠調べについては調書を作成するものとし、調書には、口頭審理又は証拠調べの要点、当事者が行った関連性のある陳述、当事者、証人又は鑑定人の証言、及び検証の結果を記載しなければならない。証人、鑑定人又は当事者の証言についての調書は、当該人が、それを検討することができるようにするために、朗読するか又は当該人に提供しなければならない。この事実は調書に記録しなければならない。当該人が承認しなかった場合は、その異論も記録しなければならない。

## 2.10 口頭審理の決定及び審理終結

審理終結について、無効合議体から当事者に連絡<sup>310</sup>をする。審理が終了すれば、登録簿 (the Register) に、当該請求に関する決定の日付、内容又はその他の手続の終了が記録される。

決定を出さずに審理が終了する場合<sup>311</sup>がある。

決定には当事者が提示した又は述べた主張は全て言及しなければならない<sup>312</sup>。決定の根拠となる理由や証拠は、関係当事者がそれらについて見解を提示する機会があったものに限られる<sup>313</sup>。前掲 2.2 (2) (ト) 参照。

なお、現地調査によれば、無効宣言申請手続において、手続の30%が決定を出すことなく終了するとのことである。前掲2.2 (2) (ト) で言及したように、当事者間の和解が勧められた結果、和解が成立したことで、決定が出されずに審査が終了することが多くあり、当該和解によって、無効申請又は当該対象共同体意匠が取り下げられる。

## 2.11 予備的請求

書面審理で、予備的請求 (auxiliary request) を判断した例が無効決定事例<sup>314</sup>にある。本事例では、部分意匠登録の共同体意匠権利者が登録を維持するために、第一予備的請求として文言補正案を、第二予備的請求として破線を実線に変更する補正をする案を示したが、無効合議体は、第二予備的請求によって登録意匠の同一性を失うことから認められないと判断し、補正によっても新規性なしの判断は変わらないとして、無効と結論した。

## 2.12 裁判所との調整

無効宣言申請は、OHIMに行く以外に、共同体意匠の侵害訴訟における被告が当該事

---

<sup>309</sup> 現地調査より

<sup>310</sup> GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 8.5

<sup>311</sup> CDR Art. 31

<sup>312</sup> CDR Art. 62, CDIR Art.38, GUIDELINES FOR THE PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN 2.7

<sup>313</sup> CDIR Art. 46(1)

<sup>314</sup> Decision ICD 5536, 29/03/10, RCD 000121017-0001 現地調査より

件について管轄権を有する国内の裁判所（共同体意匠裁判所）<sup>315</sup>に対して、共同体意匠の無効の宣言を求めて反訴<sup>316</sup>を提起することができる。

CDR 第86条では、共同体意匠裁判所の侵害意匠における被告が反訴として登録共同体意匠の無効宣言を求めた場合の手續を以下のように規定する。

共同体意匠裁判所は、OHIMに反訴が提出された日を通知し、OHIMはこれを登録簿に登録する。共同体意匠裁判所（A Community Design Court）は共同体意匠裁判所になされた無効宣言を求める反訴においてCDR第25条に基づき共同体意匠の維持が阻害されると認定する場合、当該共同体意匠の無効を宣言する<sup>317</sup>。共同体意匠の維持を阻害しないと認定した場合は、反訴を棄却する。

登録共同体意匠の無効宣言を求める反訴を聴聞する共同体意匠裁判所は、共同体意匠権利所有者からの申請があれば、他方当事者を聴聞した後、手續を停止し（stay the proceedings）、被告に対し、当該裁判所が定める期間内に無効宣言申請をOHIMに提出するよう請求できる。申請が期限内に行われなかった場合、反訴は取り下げたとみなされ、裁判は続行する。共同体意匠裁判所の無効宣言を求める反訴に対する判決が確定した場合当該判決謄本はOHIMに送られ、登録簿に記載される。登録共同体意匠に関する無効宣言を求める反訴は、同一の内容及び訴訟原因、同一の当事者に係る申請がOHIMでの決定で確定している場合は行うことができない。

一方、CDR 第 91 条は、既に、無効宣言申請が OHIM に提出されていた場合の調整を以下のように規定する。共同体意匠裁判所（A Community Design Court）は、共同体意匠の無効の宣言について、既に他の共同体意匠裁判所で争点とされている場合、又は無効宣言申請がすでに OHIM に提出されている場合は、関係当事者を聴聞した後での当該裁判所の発意（of its own motion）により、又は一方の当事者の要請と他方の当事者の聴聞後、手續を中断（stay the proceedings）する。この場合、庁は係属している手續を続行する<sup>318</sup>。OHIM は、共同体意匠裁判所における反訴によって、共同体意匠の有効性がすでに争点になっている場合は、自らの発意（of its own motion）により、又は一方の当事者の要請と他方の当事者の聴聞後、手續を中断する。

## 2.13 現在過去及び未来の取組み

OHIMでは2012年1月16日の最新アップデート<sup>319</sup>で、2011/2015戦略プラン（OHIM Strategic plan 2011/2015）を公表したことを公開した。今後、2015年での達成を目指して2大原則：高水準の機関と国際協力を基礎におき、6の行為系統を位置づけた。それらは、①人的資源改善と文化の刷新、②情報システムの簡素化と現代化、③執務環境の拡大と最適化、④IPアカデミーと知識宝庫の設立、⑤品質の改善と拡充、⑥欧州ネットワークの発展である。この方針の⑤において、利用者の視点に立ち、商標、意匠の登録を時宜良く進めていくとともに、常に利用者が当該案件の現況を把握できるようにすることが表明

<sup>315</sup> [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf) B. Community design courts p.166-172

<sup>316</sup> CDR Art. 24、Art. 81(c)、(d)、Art. 84～Art. 87 現地調査より

<sup>317</sup> CDR Art. 86

<sup>318</sup> CDR Art. 91 現地調査より

<sup>319</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/strategicPlan.en.do>

された。

無効審理手続については、商標の取消手続と同様、案件に係る時間の節約と滞貨蓄積を回避する。品質基準について、審査官及び利用者を含む適切な内部又は外部コンサルタントがファイルをチェックし結果を審査官に還元する。さらに、従来あるマニュアル及びガイドラインをアップデートすること、審査官が判断する手段を全て利用者が共有できるようにすることが当該戦略プラン含まれている<sup>320</sup>。

OHIMは2009年に共同体意匠登録に関してISO 9001を取得した。取得による知見を利用して他の分野でもISO 9001を取得することを企画している。さらに、ISO 9001以外に、AENOR<sup>321</sup>を取得しようとしている。なお、OHIMではそのITシステムについては、ISO 27001及び環境パフォーマンスについてはEMASという過去取得した証明も維持することである。

## 2.14 無効審理を扱う組織

前掲1.3及び図OHIM-1及び図OHIM-2参照。

## 2.15 研修等

現在と過去については、意匠登録開始の2003年から現在に至るまで、多くの内部研修が行われていた。それらは、工業意匠に関する理解を深めるもの、及びOHIMの設立趣旨に関する。OHIMの図書室には、知的財産関係書籍とともに、法律Industrial designs に関する書籍が多数配架されている。その他は、前掲2.13参照。

# 3. 商標

## 3.0 商標制度概要

OHIMにおける商標（Community Trade Marks, 以下、共同体商標と記載）登録の効果<sup>322</sup>は、EU加盟国全域に及ぶ。欧州共同体商標の特徴であり、制度メリットとして、①OHIMに1件出願することで、欧州連合域内での商標保護が可能である、②出願を1言語で行うことができる、③単一通貨で費用を払うことができる、との3点<sup>323</sup>を、OHIMは挙げている。

欧州連合は1960年代<sup>324</sup>の欧州共同体6カ国から現在の27カ国まで加盟国を徐々に増やし領域を拡大してきた<sup>325</sup>。加盟国が増え、欧州連合の領域が拡大しても、それまでに登録された共同体商標は新たに加わった加盟国領域内まで自動的に効果が拡張される<sup>326</sup>。

<sup>320</sup> 前掲注 319、同誌掲載 sp.60|61

<sup>321</sup> 前掲注 319、同誌掲載 sp.62 “AENOR”=Asociación Española Normalización y Certificación  
“EMAS”=European eco-management and audit scheme

<sup>322</sup> 共同体商標に関する 2009 年 2 月 26 日の欧州共同体理事会規則(EC)No. 207/2009」(Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

<sup>323</sup> <http://www.registerbrandeurope.jp/component/content/article/45>

<sup>324</sup> <http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html>

<sup>325</sup> <http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/enlargement/>

<sup>326</sup> CTMR Art. 165

出願は、OHIM に直接、又は各加盟国特許庁又はベネルクス知的財産庁<sup>327</sup>を介して行う<sup>328</sup>ことができる。出願日は当該庁に提出された日<sup>329</sup>となる。

欧州の各国特許庁及びベネルクス知的財産庁において当該国内あるいは領域を対象としてそれぞれ商標を登録することができることに加えて、OHIM でも欧州連合全域を対象に商標登録ができるので、OHIM への出願に先行する商標がある場合は当該先行商標によって共同体商標の登録が否定される<sup>330</sup>。

全ての出願は、自動的に調査報告を受け取ることができる。当該調査報告<sup>331</sup>は、OHIM に出願された商標又は登録された先行商標及び欧州連合を指定した国際登録を含む。出願人がさらに、加盟国において同一又は類似の標章が存在しているか否かの調査を出願時に希望し料金を納めた場合は、それらの国々全てを対象とした調査報告書を出願人に発行する。

商標出願は OHIM において、方式及び絶対的拒絶理由の有無を審査され、これを通過した場合、その商品及びサービスのリストが欧州連合の全ての公式言語に翻訳され、インターネットによる共同体商標公報 (CTM Bulletin) のパート A<sup>332</sup>で公告される。出願の公告である。当該公告を受けて、先行権利者など利害関係人<sup>333</sup>は、3月以内に当該共同体商標に対して異議申立を行うことができる。異議申立がない場合、出願に係る商標は登録され、共同体商標公報 (CTM Bulletin) のパート B<sup>334</sup>で公告され、登録証明書が発行される。

これら手続のいずれの段階の決定に対しても、抗告することができる<sup>335</sup>。(前掲図 OHIM-1)

共同体商標に関する決定機関は、CTMR 第 131～135 条によれば、①審査官(examiners)、②異議課(Opposition Divisions)、③商標及び法務管理課(an Administration of Trade Mark and Legal Division)、④取消課(Cancellation Division)、⑤審判部(Boards of Appeal)

---

<sup>327</sup> The Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3国を範囲とする知的財産庁であり、意匠と商標の登録に関与する。

[https://www.boip.int/wps/portal/site/home!/ut/p/c5/vc7NcoIwEAfwZ\\_EBNIHw5TEBSOoAyocgFwedK0gxKAiYpy\\_THjo9tCen-7\\_tzu5vQQrGXLKuOGVtws7ZOWiOF5CAVNnpPqGYCBhCl6iQutheeI6HtBUEMUigtAvOj5rykvtnHoieOTjhnvauYQmeQbkbDcugLHIYMt5ysgo4HRqYe0IzFzYvaxObtjPt3cl4K\\_1Lm6OvOfyIMARbkKrf0t97FLtD9SVuBAtooDwid\\_-tCzbl0dLFFQ2qYNEK4X9ZEVqqT7VskBb7atYfqhmcQSiJE EFZlgSkIKQpUAaxfehlg-HewAZpBV0iTlfZ2\\_U97ze08EVSH4zuvr-laWvlsYauOg6jOL-LEc0YOZ6aeK2c71WjB62iJWIMGLsOliu9hY1rL2jgTbV9rm7Uh7tjXmvVOTe7BIVYqDtpArxXVh1Bnd8UXxM-g06TyQdigmK\\_/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=391feb804592641cbdf3bf787fb468ec](https://www.boip.int/wps/portal/site/home!/ut/p/c5/vc7NcoIwEAfwZ_EBNIHw5TEBSOoAyocgFwedK0gxKAiYpy_THjo9tCen-7_tzu5vQQrGXLKuOGVtws7ZOWiOF5CAVNnpPqGYCBhCl6iQutheeI6HtBUEMUigtAvOj5rykvtnHoieOTjhnvauYQmeQbkbDcugLHIYMt5ysgo4HRqYe0IzFzYvaxObtjPt3cl4K_1Lm6OvOfyIMARbkKrf0t97FLtD9SVuBAtooDwid_-tCzbl0dLFFQ2qYNEK4X9ZEVqqT7VskBb7atYfqhmcQSiJE EFZlgSkIKQpUAaxfehlg-HewAZpBV0iTlfZ2_U97ze08EVSH4zuvr-laWvlsYauOg6jOL-LEc0YOZ6aeK2c71WjB62iJWIMGLsOliu9hY1rL2jgTbV9rm7Uh7tjXmvVOTe7BIVYqDtpArxXVh1Bnd8UXxM-g06TyQdigmK_/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=391feb804592641cbdf3bf787fb468ec)

<sup>328</sup> CTMR Art. 25, Art. 27

<sup>329</sup> CTMR Art. 27

<sup>330</sup> CTMR Art. 8

<sup>331</sup> CTMR Art. 39, CTMIR Rule 5a,

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/searches.en.do>

<sup>332</sup> [http://oami.europa.eu/en/database/tm\\_status\\_euro.htm](http://oami.europa.eu/en/database/tm_status_euro.htm) 4. CTM application published(A1)

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf)  
p.56, 57, 8. Publication

<sup>333</sup> CTMR Art. 41

<sup>334</sup> [http://oami.europa.eu/en/database/tm\\_status\\_euro.htm](http://oami.europa.eu/en/database/tm_status_euro.htm) Glossary 8.1.

OAMI-ONLINE-Glossary, Glossary of Statuses 8.1

<sup>335</sup> <http://www.registerbrandeurope.jp/component/content/article/52>

である<sup>336</sup>。上記①から④の機関は、前掲 1.3OHIM における事業部と審判部の項で述べたように、事業部の商標サービス部門 1 から同 3 に所属する。上記審査官から取消課までの機関で出された決定に対して、審判部 (Boards of Appeal) に抗告することができる。

審判部の決定に不服がある場合は、一般裁判所 (General court) で審理され、最終審は、欧州司法裁判所 (Court of Justice) である<sup>337</sup>。

### 3.1 商標・異議申立制度概要

#### (1) 異議申立制度概要

共同体商標はCTMR第4条の定義に該当する対象について、出願されると方式要件及び絶対的拒絶理由<sup>338</sup>(Absolute grounds for refusal)を審査<sup>339</sup>される。それらに問題がなく、審査を通過した商標は、共同体商標公報のパートAで出願の公告<sup>340</sup>がなされる。公告された商標について、相対的拒絶理由<sup>341</sup>(Relative grounds for refusal)を見出した利害関係人は公告から3月以内に異議申立<sup>342</sup> (opposition) をすることができる。異議申立を受付けたOHIMは当該申立に問題がなければ、これを商標出願人に通知する。その際、当事者が和解できる案件の場合は和解のための期間である2月のクーリングオフ期間<sup>343</sup>を示して通知する。クーリングオフ期間に和解をすることがなければ、異議課によって異議決定が行われる。

#### (2) 出願から出願の公告まで

異議申立制度概要で概観したように、共同体商標出願は、所定の内容を記載した書類をもって出願し、当該出願書類は方式審査及び絶対的拒絶理由の有無を審査される。それら審査を通過した標章がインターネットの欧州商標公報において公告される。

#### (イ) 出願書類記載概要

出願に記載すべき内容は、CTMR第27条に規定されている内容であり、CTMIR規則1に規定されている内容である。それらの主なものは、①出願日、②共同体商標としての商標登録の申請、③出願人の名、宛先 (address) 及び国籍、連絡先、④CTMIR規則2にしたがう商標登録を受けようとする標章と商品及び役務とその区分に関する記載、⑤CTMIR規則3にしたがう商標を表示する書面、⑥出願人が代理人を選任している場合の代理人の名と宛先(address)、⑦CTMR第30条に基づき優先権主張する場合の第1国に関するデータ、⑧CTMR第33条に基づき博覧会優先権を主張する場合のデータ、⑨CTMR第34条に基づき先行登録商標の優先順位を主張する場合の必要記載事項、⑩該当する場合、CTMR第64条の共同体団体標章の登録に係るものである旨の陳述、⑪出願に係る言語及び

---

<sup>336</sup> CTMR Art. 135

<sup>337</sup> 前掲本文 1.2.参照

<sup>338</sup> CTMR Art. 7

<sup>339</sup> CTMR Art. 36, Art. 37

<sup>340</sup> CTMR Art. 39, [http://oami.europa.eu/en/database/tm\\_status\\_euro.htm#1100](http://oami.europa.eu/en/database/tm_status_euro.htm#1100)

<sup>341</sup> CTMR Art. 8

<sup>342</sup> CTMR Art.41

<sup>343</sup> CTMR Art. 42, CTMIR Rule 18

CTMR第115条に規定する第二言語である。なお、これらは、OHIMがインターネットで公開している<sup>344</sup>様式 (Form) を利用することで、容易に作成することができる。様式では、さらに申請人の電話、ファックス、電子メール及び、代理人の電話、ファックス、電子メールが記入事項に含まれている。

#### (ロ) 使用言語

CTMR第119条では、共同体商標登録手続に関する言語について規定する。すなわち、①共同体商標出願は、欧州共同体の公用語 (Official languages) の1つで行われる。②庁の言語は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語及びスペイン語である。③出願人は第二言語であって、異議申立 (opposition)、取消 (revocation) 又は無効 (invalidation) の手続で使用することを受容する庁の言語を標記する。出願が欧州共同体の公用語ではあるが、庁の言語でない場合、庁は、当該出願を出願人が標記した言語に翻訳する。④共同体商標の出願人が庁に対する手続の唯一の当事者である場合は、手続の言語は、共同体商標の出願のために使用された言語とする。出願が庁の言語である5言語以外でなされた場合、庁は第二言語による書面を送付できる。⑤異議申立及び取消又は無効の請求は、庁の言語の一で提出する。⑥前項⑤の場合の言語が第二言語である場合は当該言語が手続言語になる。異議申立、取消又は無効を請求する者が使用した言語が商標出願の言語でもなく、第二言語でもない場合は、当該請求人が自己の費用で翻訳するよう請求される。翻訳後の言語は庁の言語又は第二言語を条件とする。翻訳に係る期間はCTMIRで定める期間とする。⑦異議申立、取消、無効又は抗告の手続当事者は、欧州共同体の公用語と異なる言語を手続の言語とすべきことに同意することができる。

上記のように、22の公用語がある欧州連合の27加盟国から集まる出願について、相互理解を深めつつ、庁の5言語によって手続を速やかに進める工夫がとられている。

#### (ハ) 調査報告

既に、前項3.0に記載したように、全ての出願は、自動的に調査報告を受け取ることができる。加盟国において同一又は類似の標章が存在しているか否かの調査については、2008年3月以来、選択によるものとなった<sup>345</sup>。庁は共同体商標出願人に調査報告書を送付後1月経過後、商標の出願公告をすることができる<sup>346</sup>。

#### (二) 方式審査

出願は、CTMR第36条に基づき、①出願が出願日の付与に関する要件を満たし、②CTMR及びCTMIRに定める条件を満たし、③分類に関する料金が適切な期間に納められているかを審査<sup>347</sup>される。

---

<sup>344</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.en.do>

なお、現在は、以下のウェブサイトから直接出願することができる。

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.en.do>

<sup>345</sup> OAMI-ONLINE-Glossary, Glossary of Statuses 3.2

<sup>346</sup> CTMR Art. 38

<sup>347</sup> CTMR Art. 36, CTMR Art. 27, CTMIR Rule 9

#### (ホ) 絶対的拒絶理由の審査

出願は、CTMR第37条に基づき、CTMR第7条に定める絶対的拒絶理由の有無を審査される。絶対的拒絶理由とは、当該標章が共同体商標として登録されるべき構成要件を満たすかどうかという観点から定められており、識別性があるか、公序良俗違反ではないか等である。

#### (ヘ) 出願の拒絶と公告

出願は、審査によって瑕疵あるいは、絶対的拒絶理由があるなどが判明した場合、出願人（代理人）は、庁からの通知<sup>348</sup>を受ける。

出願が、方式要件、絶対的拒絶理由などの要件を満たしている場合であって、調査報告書を出願人に送付後1月経過している場合、出願は公告される<sup>349</sup>。

#### (ト) 第三者による所見

共同体商標出願の公告によって、いかなる第三者もCTMR第7条に定める絶対的拒絶理由、特に、職権により当該商標を登録すべきでないとの旨を書面で表した意見書を庁に提出することができる<sup>350</sup>。当該第三者は当事者とはならない。当該意見書については出願人に通知されねばならず、出願人はこれに対して見解を述べることができる<sup>351</sup>。

### (2) 異議申立制度の目的など

出願された共同体商標について、登録する前に公表し公衆審査を受けるとの異議申立手続を商標登録制度に組み込むことは共同体商標制度設立前の欧州諸国において一般的に行われていた。1969年代の欧州ではスペイン、ポルトガル、ドイツにおいて異議申立制度が採用されていた<sup>352</sup>。英国法系の国々及びスペインでは、登録前の公表と異議申立は一般的に支持されていたとみられる<sup>353</sup>。

これらの状況を背景に欧州連合全域に効力を及ぼす共同体商標登録を、審査官の審査と、先行商標所有者との調停に係る異議申立手続、そして登録後の無効・取消を行う制度を統合した制度を採用したと思われる<sup>354</sup>。

異議理由が相対的拒絶理由すなわち先後の資格者に関する理由に制限されている根拠について書かれた文献は不明ながら、商標の方式要件、絶対的拒絶理由に関する要件について問題のないものを公告したとしても、社会的な懸念を招くことはないとの見方があり、公告された商標の所有者に関する調整はその後の異議によって当事者間の調整に委ねると

<sup>348</sup> CTMR Art. 36, Art. 37

<sup>349</sup> CTMR Art. 39

<sup>350</sup> CTMR Art. 40(1)

<sup>351</sup> CTMR Art. 40(2)

<sup>352</sup> 「特許・商標・技術の東西交流—パリ条約事務局主催・ブタペストシンポジウム—」1969年AIPPI日本部会昭和44年4月25日発行P.277-283

<sup>353</sup> Ladas “Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection” by Stephen P. Ladas, Volume II Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1975

<sup>354</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/intro.en.do>

いう方策を、欧州連合が加盟国の法律を参考として採ったと推察される<sup>355</sup>。

### (3) 相対的拒絶理由 (Relative grounds for refusal)

異議申立を行う資格者は利害関係人<sup>356</sup>である。相対的拒絶理由とは、CTMR第8条に列挙されているので、以下、特許庁ホームページから引用する。

- (1) 先行商標の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合は、出願に係る商標は登録されないものとする。
- (a) その商標が先行商標と同一であって、登録出願に係る商品又はサービスと先行商標が保護されている商品又はサービスとが同一である場合
  - (b) その商標と先行商標との同一性及び類似性及びこれらの商標の指定商品若しくはサービスの同一性及び類似性のために、先行商標が保護されている領域において公衆の側に混同を生じる虞がある場合。この場合の混同の虞は、先行商標との関連を生じる虞を含む。
- (2) (1)の目的のため、「先行商標」とは次に掲げるものをいう。
- (a) 次の種類の商標であって、適切な場合は、これらの商標について主張された優先権を考慮して、当該共同体商標の登録出願の日に先行する登録出願の日を有するもの
    - (i) 共同体商標
    - (ii) 加盟国において、又はベルギー、オランダ若しくはルクセンブルクの場合は、ベネルクス商標庁において登録された商標
    - (iii) 加盟国について効力を有する国際協定に基づき登録された商標
  - (b) 登録されることを条件として、(a)にいう商標の出願
  - (c) 当該共同体商標の登録出願の日、又は適切な場合は、当該共同体商標の登録出願について主張されている優先日に、パリ条約第6条の2において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標
- (3) 商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議の申立に基づき、その商標を登録しないものとする。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない。
- (4) 単なる1地方以上の取引において使用されている未登録商標その他の標識の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合及び当該範囲については、その標識を支配する加盟国の法律に従い、当該出願に係る商標を登録することができない。
- (a) その標識に対する権利が共同体商標の登録出願の日前に、又は共同体商標の登録出願について主張された優先日前に取得された場合
  - (b) その標識により事後の商標の使用を禁止する権利がその所有者に与えられる場合

<sup>355</sup> DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union 8.11.2008、指令の前文(6)では、登録手続において先行権利の行使を認めるために異議申立手続又は官庁による審査のいずれか又は両方を設けることができる旨が規定されている。

<sup>356</sup> CTMR Art. 41



(5) (2)にいう先行商標の所有者の異議申立に基づき、さらに、出願に係る商標は、それが先行商標と同一又は類似であって先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合、先行の共同体商標に関してはその商標が共同体において名声を得ており、また、先行の国内商標に関してはその商標が関係する加盟国において名声を得ている場合、及び、出願に係る商標を正当な理由なく使用することがその先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合は、登録されないものとする。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

#### (4) 当事者系

異議申立手続は、異議申立人からの異議申立により開始するので当事者系である。

#### (5) 審理、決定者

異議申立は、前掲(1.2及び1.3)したように、事業部にある商標サービス部門に属する審査官が構成員となって審理する。

### 3.2 審理フロー

#### (1) 異議申立と審理フロー (図OHIM-4参照)

##### (イ) 異議の申立 (notice of opposition)

異議申立は出願の公告後3月以内に書面により<sup>357</sup>申請する<sup>358</sup> (Notice of opposition)。書面には、①異議申立人 (opponent) の名と住所 (address)、連絡先、国籍、代理人の名と住所 (address)、連絡先、国名、代理のタイプ、②対象共同体商標出願 (Challenged application) に関する、共同体商標出願番号、同出願公告日、同出願人 (国際登録での欧州連合指定による場合も含む) の名、③異議の範囲として、出願における全商品及びサービスか、又は出願における一部商品及びサービスか、その場合は具体的に記載する、④異議手続言語を庁の5言語から選択する、⑤料金支払いに関する事項、さらに、⑥先行の標章に関する特定事項として、登録商標か、出願商標か、共同体商標か、国内商標か、国際登録で加盟国を指定した商標か、及び、当該商標出願日、出願番号、登録日、登録番号、及び、言語標章か、図形標章か、その他かについて具体的に記載し、その他⑦異議申立人の資格の有無として所有者か、権限ある実施許諾者か、それを裏付ける証明書の提出が同時か後日か、⑧異議理由として、CTMR第8条(1)(a)か、CTMR第8条(1)(b)か、CTMR第8条(5)か、を記載し、その理由を詳述する。ここには、OHIMが公開、提供している様式及びその注釈<sup>359</sup>から抽出記載したが、これらは、CTMR第42

<sup>357</sup> 異議申立を行うためのフォームは下記のウェブサイトで開放されており、また、異議申立自体も下記ウェブサイトで直接行うことができる。

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/nonelectronic.en.do>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileOpposition.en.do>

<sup>358</sup> CTMR Art. 41

<sup>359</sup> 前掲注 357 参照

条、CTMIR規則15から16aに基づくものである。様式では、さらに異議申立人の電話、ファックス、電子メール及び、代理人の電話、ファックス、電子メールが記入事項に含まれている。

#### (ロ) 異議申立の言語

異議申立の言語は、OHIMの5言語の一であることが要求される<sup>360</sup>。異議申立の言語が当該5言語の一である場合、又は共同体商標出願において選択された第二言語で序の5言語の一である場合は、当該言語がその手続の言語となる。

異議申立がOHIMの5言語の一ではなされてなく、共同体商標出願で選択された第二言語でもなされていない場合は、異議申立人は異議申立期間満了日から1月<sup>361</sup>以内にOHIMの5言語の一又は第二言語に翻訳した異議申立書面を提出する。当該言語がその手続の言語となる。

#### (ハ) 異議申立人の資格

異議申立できる者は①CTMR第8条(2)に規定する先行商標の所有者及びその者から許諾を受けている使用権者、②CTMR第8条(3)に規定する、当該商標に係る権利を有する者、③CTMR第8条(4)に規定する、未登録商標その他の標識の所有者である<sup>362</sup>。

#### (2) 異議申立の受理と共同体商標出願人への通知

異議申立は、OHIMの異議課 (Opposition Division) で、当該申立が適切かどうかを審査し、訂正の必要又は不備があり認められない場合、その旨を申立人に応答期間2月を示して通知する<sup>363</sup>。当該審査を通過すると、庁は共同体商標出願人に、異議申立を受けたことを通知する<sup>364</sup>。

#### (3) クーリングオフ期間 (COOLING-OFF PERIOD又はCOP)

CTMIR 規則17にしたがい、異議申立を認めることができる場合、庁は当事者に、異議審理が当該通知から2月後に開始することを通知する<sup>365</sup>。当該期間は、和解 (a friendly settlement) をするために当事者が接触することができる期間であり、この期間を「クーリングオフ期間」"cooling off period"と称する。クーリングオフ期間は、当事者双方の申請で、最長24月延長する<sup>366</sup>ことができる。庁は申請に係る期間の長短に関わらず22月の延長を認める。当事者間の交渉が継続している場合、延長期間の満了後に異議申立の停止 (suspend opposition) を申請できる<sup>367</sup>。

---

<sup>360</sup> CTMR Art. 119(5), (6)

<sup>361</sup> CTMIR Rule 16

<sup>362</sup> CTMR Art. 41

<sup>363</sup> CTMIR Rule 17(4)

<sup>364</sup> CTMIR Rule 17(5)

<sup>365</sup> CTMIR Rule 18, Rule 19

<sup>366</sup> CTMIR Rule 18

<sup>367</sup> CTMIR Rule 20(7) Opposition Guidelines, Part 1, p.28-29

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>

和解は、当事者間で敵対関係フェーズに入る前に、両者が合意すれば、異議手続を停止させるので、両者には費用支払い命令がだされない、との利点<sup>368</sup>がある。この期間内に出願が取り下げられたり、限定されたり、当事者間の和解が成立したり、並行して行われていた手続を理由として出願が拒絶されたような場合、異議手続は終了する<sup>369</sup> (closed)。

### (3) 異議の審査

#### (イ) 異議申立人と提出資料

異議申立人 (opponent, opposing party) は、異議申立において提出しているか否かに関わりなく、クーリングオフ期間満了後2月以内に、事実、証拠、意見を提出するよう求められる<sup>370</sup>。この期間に、異議申立人は異議をサポートする追加の資料を提出することができる<sup>371</sup>。庁は、異議申立人の作業を容易にするため個々の権利について一般的に要請される証拠のタイプのリストを準備する。このリストは異議申立人がチェックリストとして参照することができる<sup>372</sup>。

#### (ロ) 審査

異議申立人が前項の期間に求められた資料などで、先行商標又は先行権利の存在を証拠立てなかった場合、異議は見出されなかったとして却下される<sup>373</sup>。

異議申立が認められれば、これを共同体商標出願人に通知し、当該事実 (facts)、証拠 (evidence) 及び意見 (arguments) を提供して、庁の指定する期間内に共同体商標出願人の意見<sup>374</sup> (observations) を提出するよう求める。出願人が何らの意見も提出しなかった場合は、それまでの資料によって、庁は決定する。出願人からの意見は、異議申立人に通知し、さらなる意見があれば提供するよう求める。

#### (ハ) 停止 (Suspension)

審査官は、CTMIR規則20(7)に従い、以下の場合に、異議手続を任意で停止することができる。その場合とは、①共同体商標がCTMR 第8条(2)(b)に規定する登録出願の場合に、その登録出願についての最終決定がなされるまでの間、②異議申立の対象が理事会規則<sup>375</sup> No. 2081/92に基づく地理的表示又は原産地表示の場合に、その手続についての最終決定がなされるまでの間、③状況を考慮すると停止が適切である場合、である。

### (4) 異議審査の終了

前項 (ロ) において異議申立人と共同体商標出願人との間の意見が出し尽くされたなら

---

<sup>368</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM8.en.do>

<sup>369</sup> CTMIR Rule 18

<sup>370</sup> CTMIR Rule 19

<sup>371</sup> 商標ガイドライン Opposition Guidelines, Part 1, p.31

<sup>372</sup> 商標ガイドライン Opposition Guidelines, Part 1, p.27-28

<sup>373</sup> CTMIR Rule 20(1)

<sup>374</sup> CTMIR Rule 20(2)

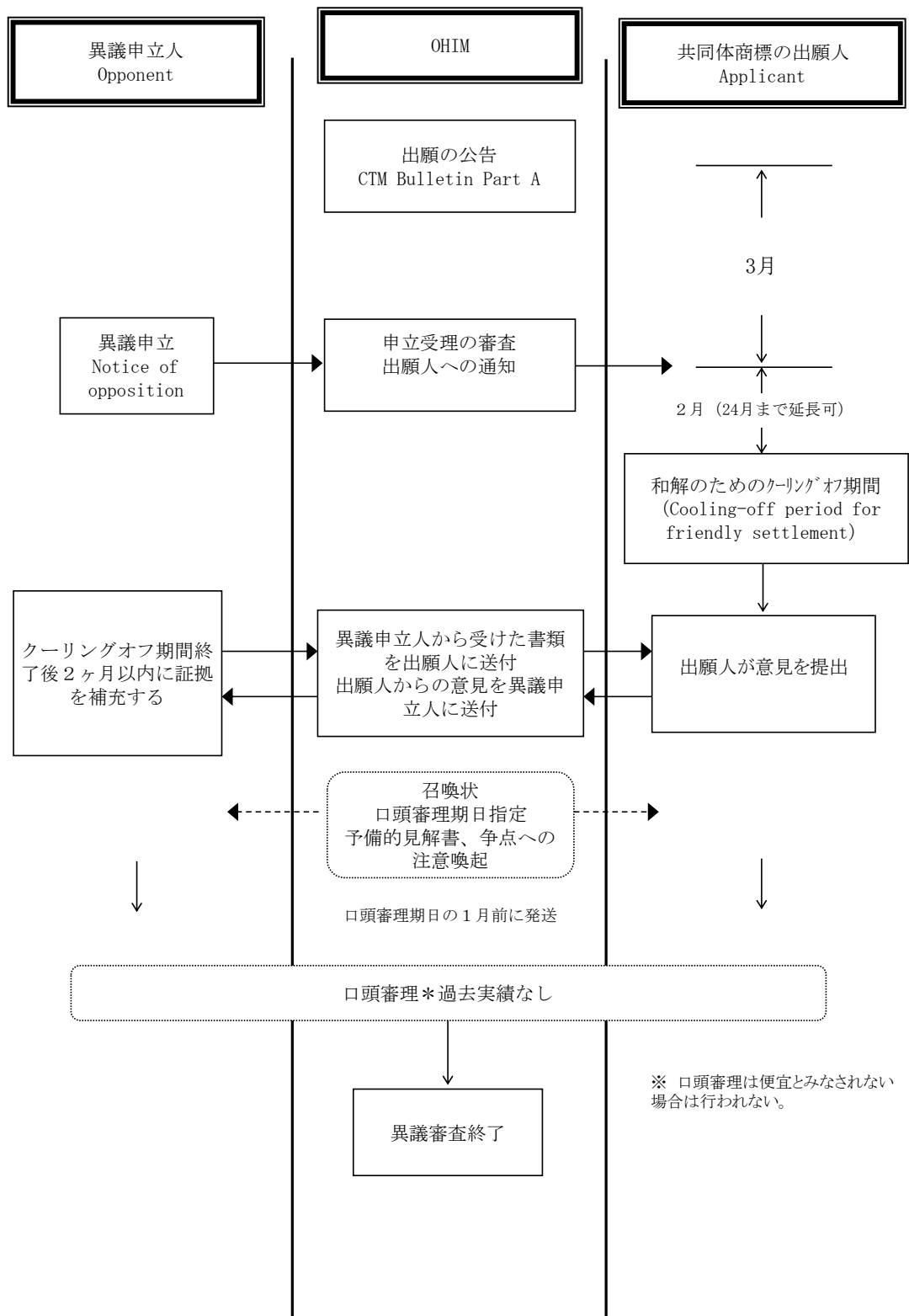
<sup>375</sup> Council Regulation (EEC) No. 2081/92

ば、庁は、異議について判断<sup>376</sup> (examination of opposition) を行う。異議の判断の準拠となるのは、CTMR第8条に規定の相対的拒絶理由である。異議の審査手続において、当事者の意見交換が深まることによって以下のような終わり方<sup>377</sup>がある。①共同体商標出願の取下げ、②共同体商標出願の限定すなわち商品、サービスの分類の限定、③共同体商標の部分的限定すなわち商品、サービスの限定、④異議申立の取下げ、⑤共同体商標出願の拒絶、⑥異議申立が拒絶される。CTMR第42条(6)によれば、共同体商標出願を拒絶する決定が確定すれば公告される。

---

<sup>376</sup> CTMR Art. 42

<sup>377</sup> [http://oami.europa.eu/en/database/tm\\_status\\_euro.htm](http://oami.europa.eu/en/database/tm_status_euro.htm) Glossary of Statuses 7 から 13.



図OHIM-4 異議申立の審査フロー

### 3.3 合議体又は審理する者

前掲1.3で記載した事業部 (Operations Department) の商標サービス部門に属する、決定権限ある者 (Decision taker) が構成員となり、3構成員で、1つの異議審理合議体 (Opposition Division) を構成し、異議決定<sup>378</sup>をする。当該異議合議体はこれを構成する少なくとも1構成員は、法的資格のある者である。ただし、CTMIRに規定がある場合は、1構成員のみでも決定することができる<sup>379</sup>。これを受けて、CTMIR規則100<sup>380</sup>では、①費用の割当に関する決定、②CTMR第85条(6)の第1段落に従って支払われるべき費用を確定する決定、③ファイルを閉じる (審理終結) 又は判断に至らない旨の決定、④CTMIR規則18(1)に関する期間満了前に認めることができないとして異議申立を却下する決定、⑤手続を中止する決定、及び⑥CTMIR規則21(1)にしたがう複数の異議 (multiple oppositions) を併合 (join)、分割 (separate) する決定、については、単一構成員により決定ができると規定する。当該決定者 (Decision taker) は、現在110名前後在席している<sup>381</sup>とのこと。

### 3.4 書面及び口頭審理以外の手続

—なし—

### 3.5 期間管理

異議申立の審査に関しては、規則 (CTMR, CTMIR) に則り<sup>382</sup>行われる。前項 (2.5) で述べたように、OHIMは手続における効率や便宜性を追求している。

当事者に関する期限は、通常2月と定められている。効率的な管理と平等な取扱いの原則を実施するため、庁は期限についての厳格な方針を推進<sup>383</sup>しており、この方針は、一方的な期限延長請求や時宜に遅れた提出物を扱う際の庁の運用に表れている。

「延長」に関しては、最初の適時になされた請求は自動的に認められるが、それ以上の延長が認められるには、当事者は特別な事情を証明しなければならない。ごく普通の説明や曖昧な説明では、当該更なる延長の理由にはならない。また、庁が相手当事者の同意を延長の条件にする可能性は常にある<sup>384</sup>。

「時機に遅れた提出物 (belated submission)」に関し、庁のこれまでの法律解釈では、証拠が異議の裏付<sup>385</sup>け又は使用の証明<sup>386</sup>に関する場合は、時機に遅れて提出された証拠を考慮する裁量権はないというものであった<sup>387</sup>。しかし、2007年3月13日の司法裁判所判

---

<sup>378</sup> CTMR Art. 132

<sup>379</sup> CTMR Art. 132,

<sup>380</sup> 本規定は、異議申立(Opposition Division)ばかりでなく取消(Cancellation Division)についても適用される。

<sup>381</sup> 現地調査より

<sup>382</sup> 現地調査より

<sup>383</sup> Manual, Part A - General provisions, Points 1.2 and 2.1.1

<sup>384</sup> CTMIR Rule 71, Point E/II/2 of the Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters

<sup>385</sup> CTMIR Rule 19、Rule 20(1)

<sup>386</sup> CTMIR Rule 22(2)

<sup>387</sup> Point E/II/1 of the Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters and Decision of the Grand Board of 14 October 2009 in case R 172/2008-G, at paragraphs 48-51

決の判旨は、遅れた提出物を考慮してはならないという規定がない限り、その証拠が訴訟の結果に関連する可能性があり、また、遅れた提出が行われた手続の段階や周囲の状況によって、証拠として考慮できなくなるということがなければ、庁はその証拠を考慮することができる<sup>388</sup>と庁の実務に影響を及ぼしている。

### 3.6 審理指揮

一般に庁に適用される期限は規則には規定されていないが、サービス憲章<sup>389</sup> (OHIM's Service Charter) の中で、期限についての自主基準を公表して遵守に努めている。当該サービス憲章では、共同体商標意匠制度を運営する役割を十分に果たすために品質に焦点をあて、高度な生産性、利用者の利便性及び経済効果の良い機関となる必要があるとされているとの認識が明記されている。その点から、アクセス性、時間と品質において標準を決めて利用者の満足を得る方向を示している。

### 3.7 職権

異議審査の対象は相対的拒絶理由である。したがって、規則 (CTMR, CTMIR) に則り、当事者系の手続においてもOHIMが独自の基準で決定できるのは明らかだが、決定の範囲は、当事者が提出した事実、主張、証拠及び求める救済に限定される。OHIMの最終的な決定の範囲は、当事者による主張にある程度限定され、そうした主張に関してのみ、OHIMは独自の基準、運用及び法体系による決定を下すことになる<sup>390</sup>。

### 3.8 口頭審理の事前準備手続

口頭審理はCTMR 第77条でいう、便宜 (expedient) とは判断されないもので、殆ど行われていない。しかしながら、行う場合は召喚状<sup>391</sup>が発される。同規則では、当事者らには、当事者らがこれよりも短い期間に合意しない限り、少なくとも1月前までに口頭審理の期日を通知しなければならない。なお、マニュアル<sup>392</sup>においては、「口頭審理の目的は、最終決定の前に解決されずに残っている全ての点を明らかにすることなので、庁が召喚状において、決定を下すために討議することが必要と自らが判断する点に当事者の注意を喚起するのが適切である。庁は、一定の事項について必要と判断した場合、及び聴聞を容易に進めるために、当事者らに対し口頭審理前に意見書や証拠を提出するよう求めることができる。庁が設定するそれらの意見書の提出期限は、それらの提出物が、庁が相手方当事者

<sup>388</sup> CTMR Art.76(2)、Judgment of 13 March 2007 in Case C-29/05P, at paragraphs 43-44 この事件では、庁の異議申立審査時点では提出されていなかった証拠を抗告時の理由提出期間に提出したものであるため、考慮に入れないとの判断をした審判部の決定が第一審裁判所で否定されたことに対して、庁が上訴したが、当該証拠が抗告から4カ月の理由提出期間内に提出されていることからこれを考慮に入れられないことはできないとする第一審裁判所の判旨が司法裁判所で支持された。

<sup>389</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do>

<sup>390</sup> CTMR Art. 76, Points 2.1.1 and 2.1.2 of the Manual, Part A - General provisions and judgment of 9 February 2011 in Case T-222/09, at paragraphs 28-37。現地調査より Case T-185/02 Ruiz-Picasso and Others v OHIM - Daimler Chrysler (PICARO)[2004] ECR II-1739 T-179/07 Anvil Knitwear, Inc. v OHIM (Aprile)

<sup>391</sup> CTMR Rule 56(2)

<sup>392</sup> マニュアル A 2.3.1 現地調査より

にも送付することが可能な合理的な期間内に庁に到達しなければならない点を考慮する。」と記載されている。

### 3.9 口頭審理

CTMR, CTMIRにおいて規定はあるが、実際には殆ど行われていない実務が口頭審理である。OHIMのマニュアル(2.3)の第2段落においても、案件の99%は、当事者の書面での見解で十分審理できる旨が記載されている。

現地調査では、商標の事案では一般に、口頭審理は便宜である(expedient)とはみなされず、庁の運用では、書面手続で十分<sup>393</sup>であり、口頭審理は必要ないとされているとの見方が支配的であった。口頭審理の回数については、実際の経験はないが、口頭審理の目的は、最終決定の前に解決されずに残っている全ての点を明らかにすることが目的であることから、理論的には最大限1回<sup>394</sup>との回答を現地調査で得た。

### 3.10 口頭審理での決定及び審理終結

#### (1) 口頭審理の議事録

口頭審理が行われた場合、議事録(Minutes)が作成される。その内容は、CTMIR 規則60<sup>395</sup>に則り、以下の諸点について記載される。

- (a) 手続が行われた日
- (b) 庁の担当官、当事者、当事者の代表者、並びに出席した証人及び専門家の氏名
- (c) 当事者が提出した申立書及び請求書
- (d) 証拠提出又は証拠取得の方法
- (e) 該当する場合、庁が発した命令又は決定

議事録は、該当する共同体商標出願又は登録のファイルの一部を構成する。

#### (2) 審理終結

前掲3.2.(4)参照。

### 3.11 予備的請求

予備的請求(Auxiliary Request)を補正の可能性と解釈すれば、規則及び運用において、当初のクレームに何らかの補正をすることができなくはない。出願人は、出願に含まれる商品又はサービスを、審理中いつでも限定することができ<sup>396</sup>、決定の後でも、確定していない間は認められる<sup>397</sup>。

---

<sup>393</sup> CTMR Art. 77 条, CTMIR Rule 52(1)、56、57、60、97 OHIM's Manual on Trade Mark Practice, in Part A - General provisions, Points 2.2.1, 2.2.2 and 2.3 and Part C - Opposition, Part 1 - Procedural matters, Point C/VI 関連する判例法: Judgments of 19 May 2010, T-243/08, at paragraphs 52-54 and of 13 July 2004, T-115/02, at paragraphs 28-30 現地調査より

<sup>394</sup> 現地調査より

<sup>395</sup> CTMIR Rule 60 マニュアル A2.4 現地調査より

<sup>396</sup> CTMR Art. 43(1) Point D/II/1 of the Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters Manual 3.1.2, Manual 3.4 現地調査より

<sup>397</sup> Decision of the Grand Board of 27 September 2006 in Case R0331/2006-G and Point D/II/5 of the



共同体商標出願の補正は、明らかな間違いを訂正することが目的で、標章は<sup>398</sup>実質的に変更されないという二重の条件においてのみ、行うことができる<sup>399</sup>。訂正が、標章の表示や含まれる商品及びサービスに関わる場合は、共同体商標出願を異議の目的で再公告<sup>400</sup>しなければならない。

異議申立人に関しては、庁は、異議申立の通知に記載されたクレームに拘束される。異議申立人は、法律で規定された3月の期限以降は、異議申立に変更を加えることは認められないが、異議申立の範囲又は対象を限定する場合、例えば、異議申立が特定の先行権利に依拠しなくなる、又は異議申立が、当該標章に関する特定の商品及び／又はサービスを対象にしなくなるなどの場合は、この限りではない<sup>401</sup>。

出願人が、当該標章の商品及びサービスを限定したが、その限定が異議申立の全範囲を対象としていない場合は、異議申立を維持したいか否かを異議申立人に尋ねる<sup>402</sup>。

### 3.12 裁判所との調整等

異議申立には該当しない<sup>403</sup>。異議申立は、当該共同体商標出願が登録されるかどうかを審査する段階であるので、登録後は取消、無効の手段となり、また異議が拒絶され不服申立する場合は審判部で審理されることから、裁判所との調整を直接にする必要がない。

### 3.13 現在及び過去の取組み

審査官を支援するとともに、異議申立手続における運用の一貫性と品質を確保するため、以下のような対策を取っている<sup>404</sup>。

①手続上の問題に関するマニュアル<sup>405</sup>、及び標準的通信文書や文章集を作成して絶えず改訂しており、審査官にはこれらの使用が義務付けられている。

②最新の運用についての通知や、運用改正についての連絡は、定期的にオンライン掲示板 (IP Operations and Support Notice Board) に公開される。

③内部のデータベースである OHIM 知識データベース (OHIM Knowledge Base) には、庁の運用担当部署へ照会された特定の事案に関する回答が全て掲載されている。審査官及び場合によって外部のユーザーも利用できる革新的なソリューションのための新たなアイデアを研究し、試作品を開発するため、OHIM ラボを創設した。これにより運用の整合化が図られている。審査官を支援する目的の IT ツールや検索可能なデータベースとは、例えば、商品・サービス比較データベース、OHIM 知識データベース、審判部・裁判所の判例データベース、その他にも開発・試験中のツールがある。

---

Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters 現地調査より

<sup>398</sup>商品および役務には有用である可能性はあるが、標章そのものについては可能性なし。現地調査より

<sup>399</sup> (Point 3.3.1 of the Manual, Part E, Section 3 - Changes in an application or registration)

<sup>400</sup> CTMR Art.43(2)および Art. 41(2)。Point E/I/2 of the Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters) 現地調査より

<sup>401</sup> 現地調査より

<sup>402</sup> 現地調査より

<sup>403</sup> 現地調査より

<sup>404</sup> 本項はすべて現地調査による

<sup>405</sup> Manual, Part C - Opposition, Part 1 - Procedural Matters

- ④審査官は、手続上の具体的な問題について法律アドバイザーに相談するための日常的なコンサルティングや専用メールボックスを自由に利用することができる。
- ⑤異議課の仕事の流れは全て、いわゆる「プロセス・カード」でマップ化及び記録を行い、より効率的な手続の管理のため、新たな IT バックオフィス・システム (Euromarc++) を開発し、導入している。
- ⑥新規採用の職員及び既存の職員に対する定期的な研修を実施。
- ⑦2010 年には異議申立手続の総合的な品質検査を実施し、現在は、異議申立手続の事後品質検査システムを構築中。

従来から絶えず品質と生産性の向上を追求し、格別な努力をしてきたとの認識が OHIM にはある。前掲した「OHIM 戦略計画 2011-2015」においても、「品質の向上と業務の適時性の最適化」を 3 大目標のひとつに掲げ、OHIM が知財分野の中核的拠点になると予想されている。こうした目標を実現するため、庁は、品質イニシアチブのさらなる拡充と、係属期間の管理に努めるとのこと。その例として、OHIM のさまざまな部署、特に第一審と第二審の決定を行う部署の間で連携を強化することにより、決定の整合性を高めることを目的とした新たな方法を検討している。審判部が商標審査マニュアルの改訂プロセスに参加することが予想されている。品質基準と品質検査プロセスの見直しが現在進められており、その中には、品質検査チームの業務規則の改正や、検査プロセスへの審査官の参加などがある。

異議課では、決定待ちファイルの滞貨を解消した後、現在はいわゆる「定常状態」の体制の管理、つまり滞貨の再蓄積を防止し、可能であれば係属期間を改善することに力を入れている。異議申立手続の分野においても品質指標が定義されつつあり、品質検査プロセスへの統合が現在進められている。

### 3.14 異議を扱う組織

前掲 3.3 参照。

異議課及び取消課の審査官(Examiners)は、手続審査官 (proceeding examiners) 又は決定権限ある審査官 (decision taking examiners) である<sup>406</sup>。どちらも欧州連合の職員規則 (Staff Regulation) に定める OHIM の正式な職員で、正規雇用の者と一時雇用の者がおり、公開の人手手順により採用されている<sup>407</sup>。審判部の構成員とは異なり、異議課及び取消課の決定者 (Decision Taker) は、特定の任期で任命されるわけではなく、OHIM の正式な職員である<sup>408</sup>。

なお、上記の呼称は、OHIMでの用語である。現地調査によれば、現在の異議審査と後述する取消審査を担当する審査官として、仕事内容に厳格な境界をもった2つの主たる審査官職があり、それが手続審査官 (proceeding examiner) と、決定者 (decision taker) であるとのこと。手続審査官 (proceeding examiner) は案件内容を把握し期限を管理す

---

<sup>406</sup> 現地調査より

<sup>407</sup> 現地調査より

<sup>408</sup> 現地調査より

る。また、当事者間の意見書交換、和解についても管理する。和解が成立せず、決定をする段階になると、決定者（decision taker）に引継ぐ。通常は、当該決定者が起案し、他の二人の決定者で合議し、決定は決定者3名で署名される。手続審査官はいわゆるパラリーガルの役割を担い、数百件の案件の進捗状況及び期限管理を行う。決定者は分析力、起案力を備え、英語とドイツ語の文章作成能力を必要とする。

### 3.15 研修等

#### （1）品質の向上と迅速性への対処

品質及び生産性の指標を定義<sup>409</sup>し、品質管理制度の枠組みにおいては、サービス憲章<sup>410</sup>の中で、品質・生産性の指標の定義とともに、パフォーマンス基準を定め、毎年実施するユーザー満足度調査によって、クライアントからのフィードバックを求めている。法律アドバイザーや経験豊かな知財アシスタントの集団である、品質事項サービス（QMS）部門を創設した。その任務は、審理や決定が品質・生産性基準に沿って行われるよう支援することである。この目標を達成するため QMS は、さまざまなルートや形式で共同体商標に関する法律アドバイスや研修を提供し、標準的文書やテンプレートを作成・管理し、OHIM の運用の記録、明確化、修正等を目的としたマニュアルの改訂を提案している。QMS は庁の他の部署と協力して、事後品質検査に参加し、審理や決定に必要なさまざまな知識や情報へのアクセスを向上させる新たな IT ツールの開発に貢献するとともに、他のプロジェクトにも共同体商標のノウハウを提供している。

合理化及び組織化の手段を通じて、異議申立手続の迅速化はあらゆる面で向上したが、長い間にわたって存在した決定待ちの異議申立事案の滞貨が解消されたことも大きな成果である<sup>411</sup>。

#### （2）異議審査内容の品質検査、管理

事後品質検査システムを構築した。共同体商標の上級専門家からなる専門グループが、所定の品質指標に沿って、通知された異議決定を無作為に検査し、誤りの特定、分析、伝達を行い、改善することができる方法について結論を出すとともに、品質追跡の統計を作成している。

#### （3）異議課の研修

異議課の場合は、庁の QMS が、新規採用の職員に対して共同体商標の法律や運用について紹介するための総合的な研修コースと、日常の運用において生じる主な問題について話し合ったり、運用改正について説明したりするための定期的な「審査官ミーティング」を開催している。

審査官は、複雑な事件において具体的な法律問題に対する助言を受けるだけでなく、同様の事件に対処するための技術や方策を教わるために、個人指導を求めることもできる。

---

<sup>409</sup> Quality of decisions Service Standards and Timeliness Service Standards

<sup>410</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/serviceCharter/serviceCharter.en.do>

<sup>411</sup> 取消についても同じ回答である。現地調査より

さらに、庁の共同体商標の運用担当部署は、事後品質検査の結果を共有するため、3月ごとに審査官とのミーティングを開催する。審査官は具体的な法律問題に対し、QMS が提供する日常的な法律コンサルティング、法律アドバイス・メールボックス、原案（ドラフト）修正などのサービスを自由に利用することができる<sup>412</sup>。

現地調査では、決定者（decision taker）になるには、6月の訓練及び指導を受けている必要があるとのこと。したがって、手続審査官（proceeding examiner）が訓練により決定者になることも可能であるとのこと。

## 4. 商標（取消：Cancellation）

### 4.1 取消制度

#### （1）取消制度概要（Cancellation procedure）

共同体商標が異議申立審査あるいは異議申立期間を通過して登録になると、共同体商標公報パートBで公告される。登録後に登録不適格な理由があれば、これを取消（revocation）あるいは無効（invalidation）にすることができる。

登録共同体商標が正当に使用されていない場合、普通名称化された場合など取消の理由（Grounds for revocation）がある場合には、当該商標を取消することができる<sup>413</sup>。「取消」（revoke, revocation）の効果は、当該商標は当該取消（revocation）が請求された日から適用される。

一方、登録共同体商標について、審査官が判断する絶対的拒絶理由<sup>414</sup>及び異議申立手続で判断される相対的拒絶理由<sup>415</sup>がある場合には、これらは無効事由（Grounds for invalidation）となり、登録共同体商標は無効となる。無効になる場合は、その効果は遡及効<sup>416</sup>を有する。

したがって、両者をまとめて、取消手続（Cancellation proceedings）と呼ぶ。いずれの場合も商標の取消課<sup>417</sup>（Cancellation Divisions）で判断される。取消課は、前項1.2及び3.0で述べたように、事業部における商標サービス部門の一である。判断するのは、少なくとも1名は法律的資格ある構成員を含む3名の構成員で構成される合議体であり、事案<sup>418</sup>によっては、1名のみ<sup>419</sup>で判断することができる。

#### （2）取消制度の目的

方式要件及び絶対的拒絶理由の審査を経て、公告された登録前の共同体商標は、相対的拒絶理由の有無に関して異議申立手続により、公衆審査を受ける。当該手続を通過して登録された商標について、これを無効とする事由（絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由）及

---

<sup>412</sup> 現地調査より

<sup>413</sup> CTMR Art. 51

<sup>414</sup> CTMR Art. 52

<sup>415</sup> CTMR Art. 53

<sup>416</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM9.en.do>

<sup>417</sup> CTMR Art. 134

<sup>418</sup> 前掲本文 3.3 合議体又は審理する者の項参照

<sup>419</sup> CTMR Art. 134

び商標として正当に使用されていないとの取消事由がある場合は、それらを理由として共同体商標を取消（revocation）又は無効（invalidation）にできる制度を置くことが、欧州連合の経済活動の調和した発展<sup>420</sup>につながると考えているからである。なお、裁判所は、侵害事件の抗弁で取消（revocation）又は無効事由に基づく主張がなされた場合は、当該事件の対象共同体商標の取消（revocation）又は無効を宣言することができる<sup>421</sup>。

### （３）取消制度の対象となる事由

#### （イ）取消の事由（Grounds for revocation）と申請できる者

何人<sup>422</sup>も、CTMR第51条に列挙する理由によって取消（revoked）を申請できる。それらは、①適切な理由もなく、継続する5年間において当該登録商標が使用されていない、②共同体商標が当該商標に係る商品若しくはサービスに関して普通名称化した、③当該商標の使用により公衆を誤認させる、である。なお、共同体商標に係る商品若しくはサービスの一部についてのみ権利の取消理由がある場合は、所有者の権利は、その商品若しくはサービスについてのみ取り消されるべき旨宣言される<sup>423</sup>。

#### （ロ）無効の事由（Grounds for invalidation）と申請できる者

共同体商標の無効は、主として絶対的拒絶理由<sup>424</sup>に基づく場合と相対的拒絶理由<sup>425</sup>に基づく場合<sup>426</sup>があり、絶対的拒絶理由に基づく無効申請は何人もできるが、相対的拒絶理由に基づく場合は、異議申立と同様、先行する権利の所有者がすることができる。

絶対的拒絶理由については、CTMR第52条に規定されており、①CTMR第7条に違背して登録されていること、②出願人が悪意をもって出願したこと、がある。

相対的拒絶理由については、CTMR第53条に規定する。その中心は①CTMR第8条の規定に違背している場合。これは異議申立の理由と同じである。その他、②当該共同体商標の使用が加盟国の国内法における、著作権法や氏名に関する権利等など、他の権利の存在によって禁止されている場合がある。

### （４）取消手続（Cancellation procedure）は当事者系である。

取消（revocation）は取消の申請人の申請から開始するので当事者系である。無効は、無効宣言の申請人の申請から開始し、当事者系である。

### （５）審理、決定者

取消（cancellation）審査は、取消（revocation）、無効ともに前掲1.2に示したように、事業部にある商標サービス部門に属する者が構成員となって審査する。

---

<sup>420</sup> CTMR 前文

<sup>421</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/invalRevoc.en.do>

<sup>422</sup> CTMR Art. 56

<sup>423</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/invalRevoc.en.do>

<sup>424</sup> CTMR Art. 7

<sup>425</sup> CTMR Art. 8

<sup>426</sup> CTMR Art. 52, Art. 53, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM9.en.do#300>

## 4.2 審理フロー

### (1) 取消 (cancellation) 申請

図OHIM-5に示すように、共同体商標が登録された後に取消申請を行う。侵害裁判所における抗弁として主張する場合は、裁判所で争われる。適切な理由もなく、継続する5年間において当該登録商標が使用されていないという理由をもって取消 (revocation) を申請する場合は、当該申請をする時点で、当該対象共同体商標が過去継続して5年間使用されていないことが必要とされる。その他、取消申請 (cancellation) に関する期限はない。取消申請は、料金が支払われるまでは、申請をしたものとはみなされない<sup>427</sup>。

無効の場合も、無効宣言申請により手続は開始する。

### (イ) 取消申請 (Application for Revocation of a Community Trade Mark)

取消 (revocation) は書面をもって理由を示して申請する<sup>428</sup>。様式 (Form) をOHIMのウェブサイトで入手することができる。書面には、①申請人 (applicant) の名及び宛先 (address)、連絡先、国籍、代理人の名及び宛先 (address)、連絡先、国名、代理のタイプ、②対象共同体商標出願 (Challenged application) に関する、共同体商標番号、同登録日、同所有権者 (国際登録での欧州連合指定による場合も含む) の名、③対象範囲として、登録における全商品及びサービスか、又は登録における一部商品及びサービスか、その場合は具体的に記載する、④申請手続言語を庁の5言語から選択する、⑤料金支払いに関する事項、さらに、⑥理由として、CTMR 第 51(1)(a)、CTMR 第 51(1)(b)、CTMR 第 51(1)(c)、CTMR 第 73か、をチェックし、さらにその理由を詳述する。ここには、OHIMが公開、提供している様式及びその注釈<sup>429</sup>から抽出記載したが、これらは、CTMR第56条、CTMIR規則37に基づくものである。様式では、さらに異議申立人の電話、ファックス、電子メール及び、代理人の電話、ファックス、電子メールが記入事項に含まれている。

### (ロ) 無効申請 (Application for A Declaration of Invalidity of a Community Trade Mark)

無効 (invalidation) は書面をもって理由を示して申請する<sup>430</sup>。様式 (Form) をOHIMのウェブサイトで入手することができる。書面には、①申請人 (applicant) の名及び宛先 (address)、連絡先、国籍、代理人の名及び宛先 (address)、連絡先、国名、代理のタイプ、②対象共同体商標出願 (Challenged application) に関する、共同体商標番号、同登録日、同所有権者 (国際登録での欧州連合指定による場合も含む) の名、③対象範囲として、登録における全商品及びサービスか、又は登録における一部商品及びサービスか、その場合は具体的に記載する、④申請手続言語を庁の5言語から選択する、⑤料金支払いに関する事項。本様式には⑥宣言 (Declaration) として、同一の主題、について、同一の当事者によって、加盟国の裁判所において最終判決が出されてなく、また確定決定もないことを宣言する旨の記載がある。さらに、次頁において、絶対的拒絶理由に基づく場

<sup>427</sup> CTMR Art, 55

<sup>428</sup> CTMR Art. 56 CTMIR Rule 37

<sup>429</sup> 前掲注 357 参照

<sup>430</sup> CTMR Art. 52, 53 CTMIR Rule 39, 40, 41

合は、CTMR 第 52(1)(a)、CTMR 第 52(1)(b)、CTMR 第 51(1)(c)、CTMR 第 74か、をチェックし、相対的拒絶理由の場合は、CTMR 第 53(1)、CTMR 第 53(2)か、をチェックし、さらにその理由を詳述する。ここには、OHIMが公開、提供している様式及びその注釈<sup>431</sup>から抽出記載したが、これらは、CTMR第52, 53条、CTMIR規則39から41に基づくものである。様式では、さらに異議申立人の電話、ファックス、電子メール及び、代理人の電話、ファックス、電子メールが記入事項に含まれている。

## (2) 審理

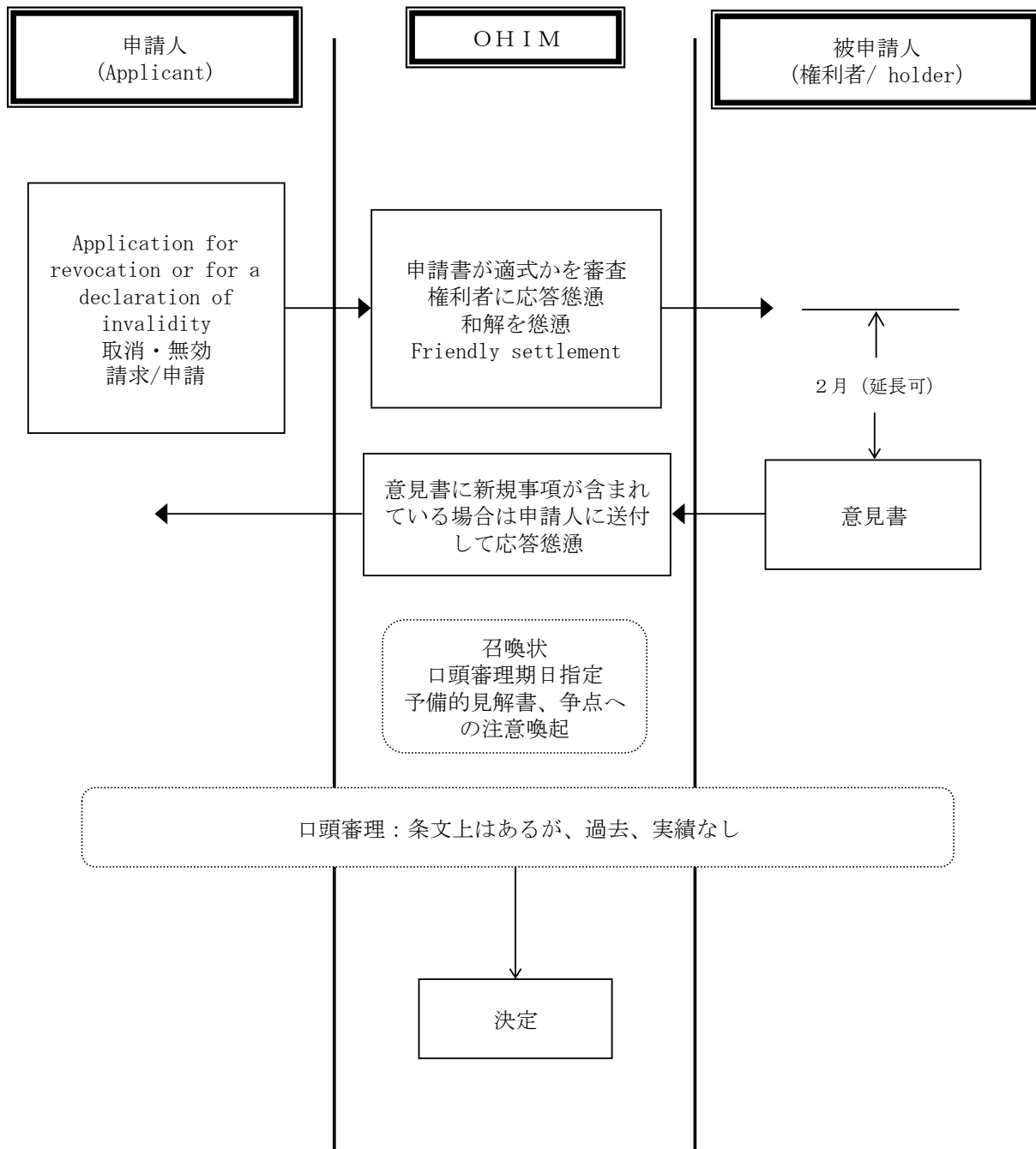
審査において、必要の都度、当事者に対して意見 (observations) の提出を求める<sup>432</sup>。申請は全てCTM所有権者に通知される。所有権者からの意見がなければ、それまでの証拠によって、OHIMが判断する。CTMR第57条(4)に基づいて、OHIMは適切であると認めるときは、当事者に和解 (friendly settlement) を行うよう要請する<sup>433</sup>。

---

<sup>431</sup> 前掲注 357 参照

<sup>432</sup> CTMR Art. 57

<sup>433</sup> CTMR Art. 57



図OHIM-5 商標取消無効の審査フロー



#### 4.3 合議体又は審理する者

取消審理は、規則<sup>434</sup>によれば、取消課 (Cancellation Divisions) に属する取消合議体によりなされる。「1つの取消合議体 (A Cancellation Division) は3構成員から成る。構成員のうち1人は法律的資格者でなければならない」と規則は規定する。

既に前項2.3及び3.3で記述したように、審理する者は、事業部 (Operations Department) の商標サービス部門に属し、共同体商標に関する出願から異議申立、取消、無効の手続に関する任務に責任<sup>435</sup>をもつ者である。

取消の判断は、異議申立の場合と同じく、3構成員から成る合議体の場合と1構成員でも決定できる場合<sup>436</sup>がある。現地調査では、異議審査と同じく、手続審査官 (proceeding examiner) と決定者 (decision taker) によって進められるとのこと。

#### 4.4 書面及び口頭審理以外の手続

—なし—

#### 4.5 期間管理

前掲3.5参照。

#### 4.6 審理指揮

前掲 3.6 参照。

#### 4.7 職権

当事者系手続 (inter partes proceedings) では、相対的拒絶理由を除く事実<sup>437</sup>に関する審査を職権で行う。すなわち、その対象は事実認定に関することを主とする。そうであっても、たとえば、不使用を理由とする取消手続において、その標章の実際の使用を証明する責任はCTM所有権者にあり、OHIMはこれを職権で審理することはない<sup>438</sup>。このことは、OHIMに関する一般常識となっている<sup>439</sup>。

#### 4.8 口頭審理の事前準備手続

前掲3.8参照。

#### 4.9 口頭審理

---

<sup>434</sup> CTMR Art. 134

<sup>435</sup> Decision No. ADM-11-102 concerning the internal structure of the Office  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/adm-11-102.pdf>

<sup>436</sup> 前掲本文 3. 3. 参照

<sup>437</sup> THE MANUAL CONCERNING PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) PART A 2.1.1.

<sup>438</sup> 前掲注 437 A2.1.1.

<sup>439</sup> CTMR Art. 76(1) 現地調査より

前掲3.9参照。

#### 4.10 口頭審理における決定と審理終了

前掲3.10参照。

#### 4.11 予備的請求

商標の補正が可能とされることは殆どない。指定商品の限定であれば予備的請求として認められる場合<sup>440</sup>がある。

#### 4.12 裁判所との調整 又は 侵害事件裁判との調整等

取消申請は、OHIMに行う以外に、共同体商標の侵害訴訟における被告が当該事件について管轄権を有する国内の裁判所（共同体商標裁判所）<sup>441</sup>に対して、共同体商標の取消を求めて反訴<sup>442</sup>を提起することができる。

CTMR 第100条は、反訴について以下、規定する。登録共同体商標の取消（revocation）又は無効宣言を求める反訴は、CTMRに規定された取消（revocation）又は無効の理由に基づいてのみ提起できる。登録共同体商標に関する取消（revocation）又は無効を求める反訴は、同一の内容及び訴訟原因、同一の当事者に係る申請がOHIMでの決定で確定している場合は却下する。反訴が提起された対象が当該商標の所有者が既に当事者でない法律行為で有る場合、当該所有者は通知を受けることができ、国内法に定める条件に従い、訴訟に当事者として参加することができる。共同体商標裁判所は、OHIMに反訴が提出された日を通知し、OHIMはこれを登録簿に登録する。共同体商標裁判所（A Community trade mark court）は共同体商標裁判所における手続において取消（revocation）又は無効宣言を求める反訴においてCTMR第57条が適用される。共同体商標裁判所の無効宣言を求める反訴に対する判決が確定した場合当該判決謄本はOHIMに送られ、登録簿に記載される。登録共同体商標の取消（revocation）又は無効宣言を求める反訴を聴聞する共同体商標裁判所は、共同体商標権利所有者からの申請があれば、他方当事者を聴聞した後、手続を停止し（stay the proceedings）、被告に対し、当該裁判所が定める期間内に取消（revocation）又は無効宣言申請をOHIMに提出するよう請求できる。申請が期限内に行われなかった場合、反訴は取り下げたとみなされ、裁判は続行する。

一方、CTMR 第104条は、既に、取消（revocation）又は無効宣言申請がOHIMに提出されていた場合の調整を以下のように規定する。共同体商標裁判所（A Community trade mark court）は、共同体商標の取消（revocation）又は無効宣言について、既に他の共同体商標裁判所で争点とされている場合、又は取消（revocation）又は無効宣言申請がすでにOHIMに提出されている場合は、関係当事者を聴聞した後での当該裁判所の発意（of its own motion）により、又は一方の当事者の要請と他方の当事者の聴聞後、手続

<sup>440</sup> Manual of Trade Mark Practice E3.1.2., E3.4.5

<sup>441</sup> [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf) A. Community trade mark courts p.159-1165

<sup>442</sup> CTMR Art. 96, Art. 100, 現地調査より

を中断 (stay the proceedings) する。この場合、庁は係属している手続を続行する<sup>443</sup>。OHIM は、共同体商標裁判所における反訴によって、共同体商標の有効性がすでに争点になっている場合は、自らの発意 (of its own motion) により、又は一方の当事者の要請と他方の当事者の聴聞後、手続を中断する。

#### 4.13 現在及び過去の実取組み

異議に関する記載と同じであるが、取消手続については、以下<sup>444</sup>が追加される。

審査官を支援するとともに、取消手続における運用の一貫性と品質を確保するため、標準的な文書を作成した。また、規模の小さい取消課ではあるが、事件ファイルの増加にともない、異議課のように、より組織的に審理を指揮することを想定し、取消課の審査官に、日常的なコンサルティングと専用メールボックスを利用可能とした。さらに、取消手続に特有の問題を扱ったマニュアルの作成も計画している。なお、起案された決定は、当該決定の共同署名者によって確認することを重視している。

#### 4.14 組織

前掲1.2、1.3参照。

#### 4.15 研修等

前掲3.2参照。

### 5. 抗告/審判 (意匠・商標)

#### 5.1 審判制度概要

##### (1) 審判部の構成 (図OHIM-2参照)

審判部は、その長は部長 (President) である。部長は理事会<sup>445</sup> (Administrative Board) により任命され、任期は5年である。部長は審判部を管理し、組織上の権限を有するとともに、最高会議 (Presidium) の議長及び大審判 (Grand Board) の議長を務める。

各審判部門の議長は理事会により任命され、自己の属する審判部門を管理し、代表する権限を有し、個々のケースに関する報告者 (Rapporteur) を指名する。

現況、5つの審判部門は、商標を管轄する4審判部門と意匠を管轄する唯一の審判部門より成る。案件を審理する合議体は、議長も含む構成員3名から成り、2名は法律的に資格ある者でなければならない。しかし、特定のケースについては、大審判<sup>446</sup> (Grand Board) 又は1構成員のみの単一構成員審判 (Single Member Boards) で審理することができる。

大審判は9名の構成員から成る。審理の対象ケースは法的困難性を含むか又は重要なケ

<sup>443</sup> CTMR Art. 104 現地調査より

<sup>444</sup> 現地調査より

<sup>445</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/BoA.en.do>

<sup>446</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OF EC No. L28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) No. 2082/2004 of 6 December 2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8) Art.1(a), (b)

ースである。単一構成員審判<sup>447</sup>は1構成員だが法律的資格者であり、その審理対象ケースは当事者同士の合意があるケース、費用の算定などの場合である。

審判部 (Boards of Appeal) における各合議体はBoard of Appealであり、通常は当該各合議体が審理する<sup>448</sup>。審判部の構成員の特徴として重要<sup>449</sup>な点は、①構成員は独立しており、②法律にのみ従うことである。

## (2) 抗告手続 概要<sup>450</sup>

事業部における、審査官、異議申立、取消、無効に関する決定に対して抗告することができる<sup>451</sup>。申立を受けるのは審判部 (Boards of Appeal) である。抗告は、原決定の通知日から2月以内に行う。

OHIMでは、決定が不利に働く側の当事者がその決定に対して抗告することができる<sup>452</sup>。不服申立は審判請求書 (Notice of appeal) をOHIMに提出して開始し、審判部 (Boards of Appeal) で合議体 (Board of Appeal) によって審理される。当事者系 (Inter-Partes Case) と査定系 (Ex-parte Case) がある。

---

<sup>447</sup> 前掲注 446 の Art.1(c)

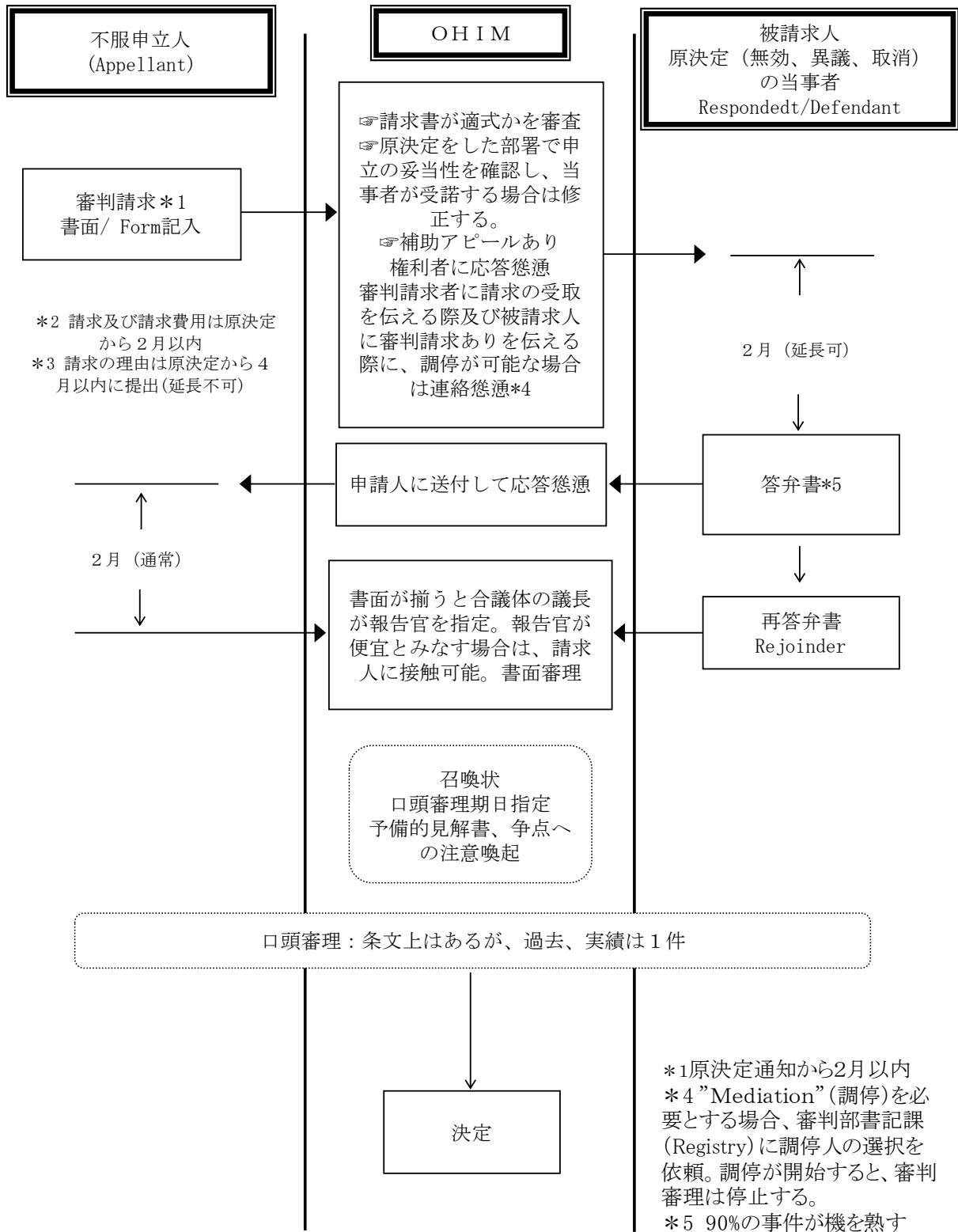
<sup>448</sup> CDR Art. 55, CTMR Art. 135

<sup>449</sup> CTMR Art. 136(4)

<sup>450</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/appeal.en.do>

<sup>451</sup> CDR Art. 55

<sup>452</sup> CDR Art. 56



図OHIM-6 審判の審理フロー・当事者系

## 5.2 審理フロー (図OHIM-6)

### (1) 手続の開始

OHIMの審査官、無効課、異議課、取消課、商標意匠及び法務管理課の決定に対して不服ある者は当該決定の通知を受けた日から2月以内にOHIMに対して文書すなわち審判請求書(Notice of appeal)をもって抗告することができる。抗告の様式はOHIMのウェブサイトから入手することができる<sup>453</sup>。請求の理由については、原決定の通知から4月以内<sup>454</sup>に提出しなければならない。

当該様式には、審判請求人(Appellant)の名、住所(address)、代理人の名、住所(address)、代理の型(法律実務家、職業代理人、代理人の提携者(associate)、又は被雇用者)、請求に係る決定の特定として、商標審査官の場合のCTM番号、意匠審査官の場合のRCD番号、異議課の場合の番号、商標及び意匠管理部の場合の番号、CTM取消の場合の番号、意匠無効の場合の決定番号とそれらから一つ選んだ場合の当該決定がなされた日付、審判請求の理由が添付されているか補充されるか、審判請求の範囲が全容か部分か、手数料(€800)は納付されるかについて、記入する。

審判請求書は原決定の言語で起案されねばならない<sup>455</sup>。審判請求期限及び理由補充の期限については延長することができない。

査定系の案件は、理由陳述書を受領すると、審判部の書記課<sup>456</sup>(Registry)は当該審判請求書及び理由陳述書を請求に係る決定を下した部署に提出する。

### (2) 抗告の受理

抗告が適式でない場合、料金が納付されない場合は、抗告を受理しない<sup>457</sup>。抗告が認められるものであれば、審判部は審理を開始する<sup>458</sup>。

### (3) 原決定をした部署での原決定是正

#### (イ) 査定系

査定系の抗告がなされた場合<sup>459</sup>に、当該内容を原決定部署がその抗告が認められるものと認める場合は、原決定を是正する。当該抗告の理由陳述を受け取ってから1月以内に原決定が是正されない場合は、その原決定は審判部に戻される。なお、原決定部署が当該抗告理由陳述を受け取ってから1月以内に抗告を認めない場合は、原決定は審判部に戻される。

---

<sup>453</sup> [http://oami.europa.eu/pdf/forms/appeal\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/forms/appeal_en.pdf)

<sup>454</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/RCD13.en.do#appeal>

<sup>455</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/RCD13.en.do#appeal>

<sup>456</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OF EC No. L28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) No. 2082/2004 of 6 December 2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8) Art. 5

<sup>457</sup> CTMR Arts. 58, 59, 60

<sup>458</sup> CTMR Art. 63

<sup>459</sup> CTMR Art. 61

## (ロ) 当事者系

当事者系の不服申立がなされた場合<sup>460</sup>に、当該内容を原決定部署が当該不服申立を認められるものと認める場合は、その原決定を是正する。当事者系の場合、原決定部署は当事者の相手方に是正をする旨を連絡し、当該連絡から2月以内に当該相手方が是正を容認する場合のみ是正することができる。この期間に相手方が容認せず、その他の通知もない場合は、当該原決定は審判部に戻される。なお、当該原決定部署が当該不服申立理由陳述を受け取ってから1月以内に当該不服申立を認めない場合は、当該抗告は審判部に戻される。

## (4) 審判部の審理<sup>461</sup>と決定

全ての書類が整ったら、関係審判部門の議長に提出される。議長は、報告官を指定し、報告官は便宜であると考える場合に、申立人と接触し、重要事項について意見を求める<sup>462</sup>。

審判部 (Board of Appeal) は抗告が認められるかを審査した後に、抗告について決定する。原決定部署がさらに審理を尽くすように差し戻す<sup>463</sup>こともできる。差し戻された原決定部署では、事実が同一で有り限り審判部の決定に拘束される。

審判部の決定は、決定の通知から2月以内に上訴することができる。当該上訴期間満了の日又は上訴された場合は、当該訴が棄却された日から効力を有する。

決定は、以下8点について記載<sup>464</sup>する。①審判部の決定であること、②決定年月日、③議長及び他の構成員の氏名、④書記官、⑤当事者名及び代理人名、⑥決定すべき争点、⑦事実の抄録、⑧理由、さらに、費用についての命令が有る場合はその旨。決定は議長及び他の構成員と書記の署名を必要とする。

## 5.3 合議体又は審理する者

案件を審理する合議体は、議長も含む構成員3名から成り、構成員2名と報告官 (Rappporteur) より成る。議長<sup>465</sup>は、報告官を指名し、また自らが構成員又は報告官の任を果たす。報告官<sup>466</sup>は当該案件を精査し、合議体において結論を述べる。決定を起案するのも報告官である。他の2人が法律に基づく見解をもって投票をし、その内容次第では報告官が自己の結論を再考し、変更することもある。なお、各構成員には、アソシエート (Associate) として法律アドバイザー及び秘書官 (Secretary) としてアシスタントが各1人付いており、事務進行を助ける<sup>467</sup>。したがって、3構成員の合議体は6人のサポーターが付くことになり、あわせて9名が関係することになる。

---

<sup>460</sup> CTMR Art. 62

<sup>461</sup> CTMR Art. 63, Art. 64, Art. 65

<sup>462</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/regProcess/appeal2.en.do#200> CTMR Art. 63

<sup>463</sup> CTMIR Rule 50

<sup>464</sup> CTMIR Rule 50

<sup>465</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OF EC No. L28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) No. 2082/2004 of 6 December 2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8) Art. 4

<sup>466</sup> 前掲注 465 Art. 4

<sup>467</sup> 現地調査より

## 5.4 書面及び口頭審理以外の手続

### (1) 調停施策 (Mediation)

#### (イ) 新規施策

従来、最高会議 (Presidium) で議論をしてきた案が、審判部における事件に関する仲裁<sup>468</sup>としての調停の提案である。2011年4月14日の最高会議で決定された<sup>469</sup>新たな取組みが、調停 (Mediation) である。OHIMがその職員である調停官を提供する。調停は仲裁 (Arbitration) と異なり、調停人は係争について決定することなく、当事者の自発的な合意の仲介者となる。調停は、当事者がいつでも取下げでき、非公開である。「調停 (Mediation)」とは、紛争に関する2以上の当事者が彼ら自身で、自発的基盤で、調停人の助けを得て彼らの紛争の和解の合意に至る構造的過程を意味すると定義される<sup>470</sup>。

調停が開始されると、抗告手続は保留される。調停の成功は、法的結論からビジネス利益の調整という視点に変えて係争をスムーズに終結させる方向を目指すものである。

調停の採用理由として、①OHIMは審判請求が増加してきていることから、その決定の前に結論を出すこと、②クーリング・オフの期間を利用して当事者の接触をはかり和解に導くこと、③英国では調停が効果を上げていること、が挙げられる<sup>471</sup>。

#### (ロ) 調停の概要

OHIMが仲裁サービスを提供する対象は最初の審理の決定がなされてから不服申立をする場合の当事者系においての紛争である。調停者として、OHIMはそのウェブサイトに8人の構成員を掲示している。調停の協議は主としてスペイン、アリカンテで行われその場合は無料である。ブラッセルで行われることも可能であるが、その場合は、当事者が€750を負担することで、ブラッセルで協議することができる。調停人は、当事者が和解することができる共通の根拠を見出すことに協力し、各当事者の意見を判断するようなことはしない。

## 5.5 期間管理

審判部も効率を追求している。とはいえ、審判部において、書面が遅れて提出されることを認める場合がある。その提出物が事件の適切な解決のために不可欠であり、手続において考慮できないほど遅い提出ではなく、遅れたことに正当な理由がある場合である<sup>472</sup>。

期間管理、特に口頭審理に関する期間管理について、期間についての明確な見通しを持たずに口頭審理を開始することはなく、商標や意匠の事件で、結審まで半日 (4時間) 以上要することはないと OHIM では見ている。口頭審理を召集できるのは、準備が尽くされている場合のみである。審判部の予備的な意見も必要である。委員会規則 No.216/96 の

<sup>468</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/mediation.en.do>

<sup>469</sup> Decision No. 2011-1 of the Presidium of the Boards of Appeal of 14 April 2011 on the amicable settlement of disputes (“Decision on Mediation”)

<sup>470</sup> 調停規則1.1.1.友好的紛争処理に関する2011年4月14日付審判部最高会議の決定No. 2011-1, 調停に関する行政的課金に関する2011年8月1日の庁の長官の決定No. EX-11-04 調停規則,

<sup>471</sup> 現地調査より

<sup>472</sup> ECJ in ARCOL/CAPOL, case C-29/05 P 現地調査より



第9条では、審判部は事前に「当事者が関連する全ての情報及び書類を提出したことを確認」しなければならず、検証したい論点を明瞭に示した通知を召喚状に加えることができ、また、「口頭審理の終了時に審決を行える状態」にしておく必要があると規定している<sup>473</sup>。

## 5.6 審理指揮

前掲3.6、4.6参照。

## 5.7 職権

審判の審理においてもCTMR第76条の規定が適用される。すなわち、庁での手続において、庁は、自ら進んで事実の審理を行う。しかしながら、相対的拒絶理由に関する手続の場合、庁の審理は、当事者により提出された事実、証拠及び主張、並びに求められた救済に限定される。

## 5.8 口頭審理の事前準備手続

口頭審理は、個々の案件において、口頭審理を行うことが便宜（expedient）と考慮されないで行われていないが、規定<sup>474</sup>はある。さらに、審判手続に関するCTMIR規則<sup>9475</sup>によれば、①口頭審理が行われる場合、当事者が全ての関連情報と資料を聴聞前に提供するようにすること、②召喚状の発送に際して、口頭審理手続において、重要となるような事項に、又は、もはや異論がないように見える一定の疑問があるような事実に向けられる情報、又は注意を集中するに助けとなるかもしれない他の見解を含ませること、③反する特別な理由がない限り、口頭審理の最後にその事件の決定ができることを確実にすることを、審判合議体が行うことが明記されている。

## 5.9 口頭審理

### （1）過去の口頭審理実績

現地調査によれば、OHIMでは、1996年以降、審判部は1回しか口頭審理を開いていない。開かれた事件はCase R 283/1999-3; *Hollywood S.A.S v. Souza Cruz S.A.*; decision of 25 April 2001である。最近になって、他にも1件の口頭審理が召集されたが、まだ開催されていない。また、少なくとも別の1件で審判部が口頭審理を検討したことがあったが、当事者が共同体商標出願を取り下げた。よって、OHIMの審判部は15,000件以上の審決を行いながら、口頭審理を開いたのは1件のみである。

そのため、「審理事項通知書」や「口頭審理陳述要領書」のようなものは確立されていない

---

<sup>473</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OF EC No. L28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) No. 2082/2004 of 6 December 2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8) 現地調査より

<sup>474</sup> CTMR Art. 77

<sup>475</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OJ EC No. 1.28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) NO. 2082/2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8), Article 9

い。

上記 2001 年の審判事件では、当事者に対して、審判部は召喚状の中で、共通すると思われる論点だけでなく、審判部自体が重点を置きたいと考える論点も示した上で、提起したい論点を示すよう要請するとともに、提出したい証拠の種類についても示すよう要請した。この点は、ビデオによる記録が提示され、書記課がそれを確実に見られるようにする必要があったので、組織的な観点からも重要であった。

## （２）口頭審理が過去、便宜（expedient）とみなされない理由

口頭審理が行われない理由について、現地調査での回答では主として３点があげられた。その１は歴史的経緯、すなわち、OHIM という登録機関を司法的機関として準裁判所のような運営をするか、又は行政機関として審理を促進するかという考え方の問題であり、OHIM は後者の考え方をもって運営されている。その２は、欧州連合という多数言語を使用する機関において、OHIM の言語すなわち使用言語は、英語、独語、仏語、西語そして伊語の５言語であり、手続言語として第一、第二言語を選択し、これを使用するために翻訳を提出する。口頭審理では、通訳を必要とすること、OHIM の担当官は３言語を用いることができるという条件にあっても、口頭審理が相互の理解を深めることに一層貢献するとはいえず、「便宜」との評価ができない。その３は口頭審理開催が、代理人の費用、交通費などむしろ当事者の経費負担を増やす方向に働くからである。その他、意匠、商標という対象物が発明特許に比して理解しやすく、証拠が書面で提出されれば便宜性要件は十分満たされること、ユーザーからも要望が強くないという点も理由の１である。

一方、口頭審理を採用している加盟国の弁護士からは、批判もあり、聴聞を開催しないことは、ほとんどの国でかなり広く受け入れられているが、主としてドイツ及び英国の弁護士は、依然として口頭審理は重要であると主張している<sup>476</sup>。

## （３）口頭審理実施条件

欧州連合商標意匠登録制度は、書面手続のみに基づいており、庁における取消（商標）や無効（登録意匠）も同様である。ただし、国内裁判所における取消や無効の取扱いには該当しない。CTMR 第 77 条(1)は、「商標意匠庁は、口頭審理が便宜であると判断する場合は、庁の提案により、又は手続当事者の請求により口頭審理を開く」と定めている。実際には、庁は審査、審理において、口頭審理は便宜でないと判断している。これは通常、商標や意匠の事件は特許に比べるとそれほど複雑ではなく、技術的に困難な要素が含まれていないことによる。

現に訴訟の当事者は、事件に特別な重要性があるとして、口頭審理を求めることが多い。しかし審判部はそうした請求を手順に従って却下している。分かりやすい例として LEGO 事件（R 856/2004-G）では、上訴人が商標（赤い LEGO ブロック）取消の決定は非常に重要なので、大審判（Grand Board）において口頭審理を行う必要があると主張した。審判部の最高会議（Presidium）は、重要性の主張を認め、事件を大審判へ付託した。しかし大審判は、被告人の反対意見も考慮に入れた上で、非常に多くの証拠が提出されている

<sup>476</sup> 現地調査より

ため、口頭審理を開くのは便宜であるとは考えられないと判断した。商標取消は確定し、LEGO社は第一審裁判所、さらには欧州司法裁判所へも決定に対する不服を申し立てたが、棄却された。

現地調査では、最近の裁判所の傾向として、口頭審理の必要性が低くなっているという観点が披露された<sup>477</sup>。

#### (4) 口頭審理に関連する審判事件 2 件

現地調査において引用された口頭審理に関連する著名な審判事件 2 件を以下に紹介する。

##### (イ) 口頭審理を行った事件

(Case R 283/1999-3; Hollywood S.A.S v. Souza Cruz S.A.; decision of 25 April 2001)

事件の概要は、CTM に関し、分類 34—巻きタバコ、タバコ、タバコ製品、喫煙器具、ライター及びマッチを対象商品とする出願商標「HOLLYWOOD」の公告後、フランスにおいて登録された分類 30—チューインガムを対象とする登録商標「HOLLYWOOD」を理由とする異議申立があったが、申立は拒絶された。当該決定を不服として異議申立人は審判請求した。請求人が主張を裏付けるための大量の文書を提出したので、庁はこれを被請求人に 2 月以内に意見を提出する要請をして送達した。被請求人の請求により当該期間は延長された。その後、審判合議体は期日を示し、争点への注意喚起をして口頭弁論を召集した。口頭弁論では、争点に関し当事者が意見を開陳し、またそれぞれがサンプルを提出した。

審決の理由において、審判合議体は口頭弁論に言及し、口頭弁論で提示された主張は、口頭弁論召喚状に示された争点のみに関連し、争点を明確にすることを意図したものである限りにおいて審判部の考慮の対象となることを記載した。証拠についても当事者が明示的に認容していることを前提に審判部の考慮の対象になることが記載された。(以上、当該審決の段落 1 から 14, 及び 31 より)

##### (ロ) 口頭審理を行う必要を認めなかった事件

(Case R 22/2003-2; Yamaha Kabushiki Kaisha, also trading as Yamaha Corporation; decision of 4 July 2005)

事件の概要は、CTM に関し、分類 15—楽器；ドラムス及びパーカッション楽器；前記商品全般に用いられる部品及び付属品を対象商品分類とする出願商標「JUNIOR KIT」の登録申請した出願人（審判請求人）に対し、審査官（the examiner）が、当該商標は CTMR の第 7 条(1)(b)及び(c)に定める要件を満たさないとの理由すなわち絶対的拒絶理由がある

---

<sup>477</sup> 「注目すべき点として欧州第一審裁判所（現一般裁判所）は、以前は全ての事件において口頭審理を手順に従って開いていたが、現在では、知的財産事件に関する手続規則が改正されたので個々の事件において必要でないと思われる場合は、開かないことも可能である。現在では全体の半数の事件において口頭審理が開かれていないという。このことから、一般裁判所が、口頭審理が必ずしも必要ではなく、実際には多くの場合に有用でないことを経験し、妥当な解決策に行き着いたのは明らかである。よって結論として言えるのは、欧州連合では、商標事件が最高裁まで持ち込まれても、その半数は口頭での審理が行われていないであろう」との見解を現地調査で得た。

ことをもって拒絶する通知をした。出願人（後の審判請求人）はこれに対し文書で意見を述べるとともに、欧州人権条約の第6条を援用し、口頭審理を要求した。審査官は当該商標の登録拒絶の趣旨とともに、CTMR 第75条(1)（下記条文参照）に基づけば、口頭弁論の開催が義務付けられるのは、便宜（expedient）であろうという場合のみであるとして、斥けた。

請求人は審判を請求し、争点として、①口頭弁論の拒絶は誤りであること、②本件商標は登録されるべきこと、を掲げた。本稿の目的が口頭審理に関する状況把握であることから、ここでは、①についてのみ検討する。

審判部は請求人の主張①について、CTMR 第75条、欧州人権条約 第6条に加えて、EC条約第234条、CTMR 第125条、第130条、第57条から62条、第131条及び関係判例を引用して分析、検討した。「審査官（examiners）は行政機関全般によく見られる機能を果たしている。法規を適用し、請求ないし出願を提出した自然人もしくは法人に一定の権利を与えることができるか否かを第一審として判断するのである。—中略—審査官は、司法的な機能を果たしているわけではなく、独立の立場から行政上の決定の合法性を審査することではなく、出願人の権利に関する行政側の当初の決定を採用する。異議課（Opposition Divisions）、取消課（Cancellation Divisions）にも同じ様な考察があてはまる。これらの部署が当事者系の事案において当事者双方の主張を聴取した後で決定を下すとしても、彼らの決定の一審的な性質や独立性の欠如ゆえに、これら部署の機能を司法的なものとして分類するのは難しくなる。せいぜい、準・司法的な形で行っているという程度である（審決 R22/2003-2 段落 23）。

さらに、CTMR 第75条の適用に関する解釈において、以下のように記している。

「口頭審理が CTMR 第75条に基づき便宜と思われるか否かを判断するにあたり、当局の様々な決定機構---審判部を含む---は、その手続が査定系であるか当事者系であるか、たとえば承認の聴取によって判断を下す必要のある事実問題が存在するか否か、文書による主張のやりとりだけでは適正な法的評価に到達するための効率的且つ十全な手段となりえないような、複雑な法律問題を当該事案が喚起するか否か、といった幾つものファクターを考慮しなければならない」（審決 R22/2003-2 段落 25）。

これらから、具体的に本件について検討した結果、争点①に関する結論は、当初、庁が方針として口頭弁論の実施を拒絶するというような態度を示したことは CTMR 第75条に違反しているかもしれないと認めたとうえで、具体的案件である本件について、口頭弁論の実施を審査官が拒絶したことについて批判されるべきでない旨、結論した（審決 R22/2003-2 段落 27）。

## 5.10 口頭審理<sup>478</sup>での決定

口頭審理が行われた場合の議事録（Minutes）<sup>479</sup>の扱い

口頭審理又は証拠調べについては、以下の内容を含む議事録を作成する。

### (a) 審理の日付

---

<sup>478</sup> CTMIR Rule 56-60

<sup>479</sup> CTMIR Rule 60

- (b) 出席した庁の担当職員、当事者、その代理人、証人及び鑑定人の氏名
- (c) 当事者による申請及び請求
- (d) 証拠を提供又は取得した手段
- (e) 該当する場合は、庁が発した命令又は決定

議事録は、関連する共同体商標の出願ファイル又は登録ファイルの一部になる。当事者には議事録の写しを提供する。証人、鑑定人又は当事者を、CTMR第78条(1)(a)又は(d)、もしくはCTMIR規則59(2)に従って聴取した場合は、その陳述を記録する。

現地調査<sup>480</sup>では、議事録自体には内容を箇条書きにし、それ以外は録音、録画することについて、完全な文字起こしは、当事者に要求された場合又は一般裁判所への上訴という限られた場合になされるべきで、それ以外は書記課の負担を減ずるため、格別必要としないとの認識が示された。

## 5.11 予備的請求

商標の補正が可能とされることは殆どない。指定商品の限定であれば予備的請求として認められる場合<sup>481</sup>がある。

## 5.12 裁判所との調整・侵害事件裁判との調整等

### (1) 共同体商標意匠裁判所との関係

共同体商標の侵害訴訟における被告は、当該事件について管轄権を有する国内の裁判所<sup>482</sup>（共同体商標裁判所）に対して、共同体商標の取消又は無効の宣言を求めて反訴を提起することができる<sup>483</sup>。

共同体意匠の侵害訴訟における被告は、当該事件について管轄権を有する国内の裁判所（共同体意匠裁判所）に対して、共同体意匠の無効の宣言を求めて反訴を提起することができる<sup>484</sup>。

欧州連合の法において、共同体商標及び共同体意匠の無効判断は OHIM で行われ、侵害訴訟は各国裁判所で行われる<sup>485</sup>。各国裁判所は、権利が無効であると推定されるからといって、権利所有者に制限を課すことはできない。通常は、権利が有効であるものとして取り扱うことが求められる<sup>486</sup>。

しかし、裁判所で行われるそれらの侵害訴訟では、権利無効の反訴を提出することが可能である<sup>487</sup>。従って、裁判所は、侵害の問題と一緒に有効性の問題を裁判所自身で検討することが可能である。裁判所は権利所有者に制限を課す必要はない。権利所有者が、裁判所だけでなく OHIM においても有効性を争う主張を行った場合、裁判所は、OHIM が有効性に関する判断を下すまでの間、侵害訴訟の手続を停止することができるが、手続停止

<sup>480</sup> 現地調査より

<sup>481</sup> Manual of Trade Mark Practice E3.1.2., E3.4.5

<sup>482</sup> [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf)

<sup>483</sup> CTMR Art. 51~53, Art.96(d), Art. 99, 100

<sup>484</sup> CDR Art. 24, 81(c), (d), 84~87

<sup>485</sup> 現地調査より

<sup>486</sup> CDR Art.85(1), CTMR Art. 99(1)

<sup>487</sup> CTMR Art.100, CDR Art. 85(1)

期間中であっても、暫定的な差止命令（provisional measures）を下すことができる<sup>488</sup>。

## （２）一般裁判所及び欧州司法裁判所との関係

OHIM の上訴審は、一般裁判所（General court）である。OHIM の審判部の決定が上訴審で支持される率については以下とのこと。

審査官による決定の約 16%（査定系）、異議申立の決定の 23.5%、及び取消の決定の 35% 近くが、審判部へ抗告されている。

審判部は、原決定について、査定系の約 80%、それ以外の案件の 66% を支持（confirm）している。審判部の審決の 10%～11% が一般裁判所（第一審裁判所）へ上訴され、そのうちの約 20% が、部分的又は全面的に取り消されている。当事者系（異議申立や取消）では、審決が取り消される頻度は上がり、25% 近くになることもある。ただし、これらの審決は必ずしも商標登録の拒絶を成すものではない。審判で敗訴した異議申立人が裁判所への上訴人である場合、審判部はその異議申立に反論することもできる。また、手続上の理由で審決が取り消され、審判部へ差し戻されるケースもあるが、殆どの場合、審判部の 2 度目の審決は、手続上の間違いを訂正しつつ 1 度目の審決を支持している。

また、一般裁判所で審決が取り消された後、欧州司法裁判所が、庁又は当事者の上訴に対し、審決を支持する判決を下すこともある。裁判所による支持の統計は、ウェブサイトには掲載していない<sup>489</sup>。

## 5.13 現在及び過去の実績

### （１）現況

#### （イ）データベースの充実化

審判部は、審決ができる限り透明性の高いものになるようにしている。そのため、全ての審決の要約と詳しい索引を掲載した内部資料（年単位及び月単位）を作成し、データベースで検索できるようにしているとのこと。

手続上の問題は索引の重要な部分である。外部向けとして毎年、要約版も出している。また、報告官（Rapporteur）は所属する審判部の重要な審決については目印をつけるよう求められており、これによって、ある問題を初めて扱った新たな事例や、特定の事件に関連する理由において、解決策に微妙な差異が見られるかどうかなどについて、他の審判部の同僚が認識できるようにしている。OHIM の審判部は年間、1,800 件前後の審決を行っており、2011 年は 2,000 件以上となった（後掲 6. 関連基礎データ参照）ことから、知識管理は現実の問題となっているとのこと。

#### （ロ）情報の共有

審判部では職員どうしで会合を行い、審判部の審決、又は一般裁判所や欧州司法裁判所の判決などのように重要な決定について議論している。こうした議論により、法律的な問題や、審判部の同僚又は裁判官による解決策について、OHIM 職員が同じ認識を有してい

<sup>488</sup> CDR Art.91、CTMR Art.104

<sup>489</sup> 現地調査より

るかを確認できる。

審判部のもう一つの重要な特徴として、特に手続上の問題に関して、大審判がある。概して、大審判は少数の審決しか行わないが、その殆どが手続上の問題を扱っている（審決は全てウェブサイトで見ることができる）。

## （２）今後の品質向上について<sup>490</sup>

### （イ）迅速性と一貫性

品質向上を図るためには、絶え間ない努力が必要である。中心となる主要分野は、迅速性と一貫性／予見可能性の２つである。迅速性に関しては、審判部は、審決に要する平均時間を庁のウェブサイトで公開している。事件を解決するまでの正確な時間について約束はしていないが、できるだけ迅速にできるよう最善を尽くしている。審判部における審決に要する平均時間は、当事者間のやり取りが終わってから、4月弱である。

審判部は可能な限り一貫性を確保するため、同僚による審決や法律学の推移を追跡把握している。一貫性は、審判部の数をできるだけ少なくすることによっても得られる。意匠事件の審判を担当するのは1のみで、商標事件は4である。そのため、商標を扱う主要な3つの審判部の審判長は、一年に700件近い事件を扱っている。

異議申立の業務のための新たなITツールが出るのを心待ちにしている。良好に機能することが確認されれば、同種のツールを審判にも導入しようと考えている。

### （ロ）簡素化<sup>491</sup>

審判の手続として、書記課でファイルが整うのを待つのみではなく、審判長もファイル管理をしており、審判部手続に関する規則<sup>492</sup>第8条(2)では、当事者系の事件では、2回目のやり取りを認める可能性があることを想定している。1回目の終了後、審判長はファイルを調べ、2回目を実施すべきか判断する。これにより、全体の7%以上の事件で手続を短縮することができている。2011年の第2四半期では、応答を受け取ったのは9%にとどまった。

## 5.14 審判等を扱う組織（図OHIM-1参照）

### （１）審判部の構成

図OHIM-1で示すように、審判部は、審判部長のもとに、5審判部門があり、第3審判部門が意匠抗告を扱い、その他の部門は商標の抗告案件を扱う。審判部長は管理委員会で作成された名簿に基づき、閣僚理事会（the Council of Ministers）で指名される。拡大審判合議体（the Grand Board）及び最高会議（the Presidium）の議長を務める。審判長も閣僚理事会（the Council of Ministers）で指名される。審判長は、個別抗告案件において、

<sup>490</sup> 現地調査より

<sup>491</sup> 現地調査より

<sup>492</sup> COMMISSION REGULATION (EC) No. 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)(OJ EC No. 1.28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) No. 2082/2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8)

報告官 (Rapporteur) を指名<sup>493</sup>する。審判長以外の審判部構成員は管理委員会によって任命される<sup>494</sup>。

欧州連合の加盟国が27カ国で、公用語が22言語あること、OHIMの言語は5言語であり、職員は3カ国語に通じているとしても、OHIMにおいて、言語の問題は大きな要素である。現地調査では、審判部の部門構成において、言語の要素は大きく影響し、例えば、ドイツ語を使用する案件は5部門中、第1から3部門で担当し、イタリア語を使用する案件は第1及び2部門で担当するとのこと。実際、意匠を担当するといわれる第3部門の構成員が商標担当の第5部門及び第2部門の構成員として氏名掲記されている。

#### (イ) 審判部人員構成

図OHIM-1に示されたように、審判部の人員構成<sup>495</sup>は、審判部長President: 1名 (第5部門審判長を兼務) を筆頭に、審判長: 3名 (内1名は2つの部門で審判長を担当)、構成員: 12名、書記官 (Registrar): 1名との構成である。その他に60~65名の職員。そのうち約20名は (構成員による審決原案の作成を手助けする) 司法アシスタントで、それ以外はサポート要員とのこと。

#### (ロ) 最高会議 (Presidium)

最高会議は、具体的な審判合議体への構成員の割当や、それら審判合議体へ案件を割り当てるルールなど、審判部の規則と組織について責任をもつ。最高会議は、議長である審判部長と3審判長そして、毎年、審判部長と審判長を除く審判部の構成員によって選出される構成員3名から構成される<sup>496</sup>。

#### (ハ) 大審判<sup>497</sup> (Grand Board)

大審判は9構成員で構成される。審判部長が議長となる。当該9構成員は、メンバーリストから選択される。拡大審判合議体は、案件が法律的に難しいか、又は重要な事件であるか、又は当該事件が提起する争点について判断が分かれるような決定をするような場合に召集される。

#### (ニ) 単一構成員審判<sup>498</sup> (Single Member Boards)

単一構成員ではあるが法的適格性を有する構成員で構成する。当事者間に合意がある手続を結審する場合、費用を決定し、書記室の決定した費用額を確認又は、抗告が認められるかの審査にのみ関する。

---

<sup>493</sup> OHIMの公開資料では、“appoint”で説明しているが、現地調査では“designate”で説明された。本稿では、これらを指名と訳出した。

<sup>494</sup> <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/BoA.en.do>

<sup>495</sup> 現地調査より

<sup>496</sup> 前掲注 475

<sup>497</sup> CTMR Art. 135(2), (3)

<sup>498</sup> CTMR Art. 135(5)



#### (ホ) 法的資格 (legally qualified) ある者

現地調査によれば、法的資格者あるいは、法的適格性を有する者とは、大学で法学位を取得した者であり、OHIMでは入庁前にその学位証明を提出させるとのことである。審判部構成員になるためには、大学卒業後の15年間の専門的経験を必要とし、選抜に当たっては準備委員会で厳しく吟味されるとのことである。

#### (3) キャリアパス

審判部長及び審判長との役職は全て公開され、任期は5年間である。前述したように、管理委員会が名簿を作成するが、予備選考委員会又は諮問委員会が、受理した申請を検討して候補者を提案し、それに基づいて管理委員会が最終的な人選(構成員)を行うか、EU閣僚理事会へ提出する名簿(役職ごとに最大3名)を作成する。

その他の審判部の職員は、庁の職員である。審判部に必要な経験や高い資質を備えた人を採用している。現在、審判部の人員の出身国は20カ国に及び、EUの殆どの言語をカバーしている。

過去の審判長には引退した人や、フランス破毀院の裁判官に任命された人の例があるように、国内の司法機関へ戻ることもある。

過去の構成員には引退した人、自国の行政・司法機関へ戻った人、商標意匠庁の他の業務に就いた人などがいる。そのうち2名はEPOの審判部に採用されている。殆どの構成員は少なくとも2期は務めている<sup>499</sup>。

### 5.15 研修等

審判部の構成員及び職員は、庁職員向けの一般研修に参加できる。年に数回開催されるカンファレンスでは、商標法や、その他の直接関係ある課題を扱う。無論、審判部レベルでは、庁の他の職員との交流を重視している<sup>500</sup>。

## 6. 関連基礎データ

### (1) 共同体出願意匠数と商標出願件数及び抗告件数

(意匠、抗告は、2010年年報より。商標は2012年2月3日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
共同体意匠	77,278	79,814	76,566	81,737	
共同体商標	88,819	88,338	88,311	98,324	105,860
抗告受理	1,952	1,815	1,588	2,570	
抗告決定	1,776	1,866	1,848	1,787	

注：共同体意匠には国際意匠を含む

<sup>499</sup> 現地調査より

<sup>500</sup> 現地調査より

(2) 共同体商標関係案件統計 (2012年2月3日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
出願の公告	83,687	97,819	81,817	98,704	98,801
異議申立 受理	16,642	18,908	14,014	17,877	17,085
登録	68,024	81,496	89,949	100,799	93,836
取消受理	592	715	763	959	1,095
取消及び 放棄	259	363	646	334	488

注：取消 (Cancellation)

(3) 抗告及び審決、終結件数 (2012年2月1日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
抗告	1,952	1,815	1,588	2,570	2,622
審決	1,776	1,866	1,848	1,787	2,166
終結	1,800	1,890	1,864	1,801	2,202
係属中	1,670	1,618	1,372	2,157	2,573
審決準備中	632	672	472	533	804

(4) 抗告に含まれる査定系及び当事者系件数 (2012年2月1日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
査定系	668	529	449	396	667
当事者系	1,284	1,286	1,139	2,174	1,955
抗告総数	1,952	1,815	1,588	2,570	2,622

(5) 抗告が含む手続又は権利 (2012年2月1日版統計より)

	2009	2010	2011
共同体商標	1,557	2,528	2,557
絶対的拒絶理由	388	347	571
異議申立	1,006	2,026	1,662
取消	111	111	241
その他	52	44	83
共同体意匠	31	42	65
抗告総数	1,588	2,570	2,622

注：取消 (Cancellation)

## (6) 審決を出さない解決 (2012年2月1日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
修正 (revision) 許可	22	32	15	12	28
取下	2	5	1	2	6

## (7) 意匠の抗告審決数 (2012年2月1日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
共同体意匠	41	30	49	26	29

## (8) 審判手続の5言語 (2012年2月1日版統計より)

	英語	独語	仏語	西語	伊語	その他	総件数
1997-2011	13,020	3,900	1,144	1,344	422	238	20,068
割合%	64.8%	19.5%	5.7%	6.7%	2.1%	1.2%	100%
2012	119	51	8	9	8	5	200
割合%	59.5%	25.5%	4.0%	4.5%	4.0%	2.5%	100%

## (9) 審決 (含む意匠、商標) (2012年2月1日版統計より)

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>査定系</b>	<b>656</b>	<b>578</b>	<b>542</b>	<b>389</b>	<b>385</b>
却下	89	62	68	37	41
承認	477	425	387	275	272
全部逆決定	67	68	58	54	49
一部逆決定	23	23	29	23	23
CTMR 第7条(3)による 差戻	26	31	3	1	2
<b>当事者系</b>	<b>1,120</b>	<b>1,288</b>	<b>1,306</b>	<b>1,398</b>	<b>1,781</b>
却下	65	78	81	80	97
承認	597	688	658	736	988
全部逆決定	220	226	250	283	294
一部逆決定	77	142	145	121	166
当事者間で解決	161	154	172	178	236
<b>総件数</b>	<b>1,776</b>	<b>1,866</b>	<b>1,848</b>	<b>1,787</b>	<b>2,166</b>

注：CTMR 第7条(3)による差戻は、使用により識別性が生じたもので、原審に差戻した事例。ここでは、総件数に含めていない。

(10) 一般裁判所（第一審）、欧州司法裁判所（ECJ）出訴数  
 (2012年2月1日版統計より)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
上訴 ECJ	3	3	5	4	5	8	6	15	9
一般裁判所 査定系	22	22	30	47	55	56	42	48	41
上訴 ECJ	4	4	11	14	9	16	23	22	33
一般裁判所 当事者系	77	88	68	95	110	138	165	140	169

注：下段は、一般裁判所への出訴数。上段は、下段の一般裁判所出訴のうちさらに ECJ  
 に出訴した数である。

(11) 一般裁判所/欧州司法裁判所確認率 (2012年2月1日版統計より)  
 2010年10月1日から2011年9月30日までの比率

	件数	支持	%	破棄	%
判断総数*1	161	128	80%	33	20%
査定系	46	44	96%	2	4%
当事者系	115	84	73%	31	31%

\*1：本判断総数には、取下、証拠不十分、及び命令を出す必要がないもの（38事件）を  
 含まない。

注釈：本統計は、審判事件数を基準とする。したがって、1判決が5審判請求を範囲とし  
 ている場合でも、5件と数えている。

(12) 審判部 適時性サービス標準 (現地調査時に OHIM より提供)

	年及び期間	2010 10月～ 12月	2011 1月～3 月	2011 4月～6 月	2011 7月～9 月
1	受付証が10日以内で送付され た率	93%	78%	69%	84%
2	4月以内に決定が通知された査 定系事件率	79%	58%	65%	59%
3	6月以内に決定が通知された査 定系事件率	91%	72%	94%	87%
4	4月以内に決定が通知された当 事者系事件率	77%	68%	79%	74%
5	6月以内に決定が通知された当 事者系事件率	87%	84%	87%	90%

注釈：項目 2 から 5 に関する期間は書記課から審判部が決定のためにファイルを受け取った時点から開始しあらゆる必要段階、すなわち、翻訳、当事者間のさらなる意見交換、事件のその他の吟味及び調査、起案準備、審理、最終起案、文章校正、署名及び書記課から当事者への通知を含む。

### (13) OHIM のサービス標準、アクセス性に関する 2011 年の目標数値

(下記ウェブサイトリストから作成)

サービス内容	目標時間
OHIM 交換部の電話応答	95% ≤ 20 秒
OHIM e-business ホットライン	95% ≤ 20 秒
情報提供要請への回答	80% ≤ 2 日
苦情対応	90% ≤ 15 日

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/accessibilityservicestandard\\_2011\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/accessibilityservicestandard_2011_en.pdf)

### (14) OHIM のサービス標準、決定の品質に関する 2011 年の目標数値

(下記ウェブサイトリストから作成)

事項	目標	備考
共同体商標		
OHIM 品質標準に一致する分類に関する決定	96% 以上	
OHIM 品質標準に一致する絶対的拒絶理由に関する決定	99% 以上	チェック手続は CTM 品質チェック手続に記載
OHIM 品質標準に一致する異議決定	99% 以上	チェック手続は OPP 品質チェック手続に記載
登録共同体意匠		
OHIM 品質標準に一致する公告	98% 以上	RCD 品質チェック手続及び標準

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/qualityofdecisions\\_2011\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/qualityofdecisions_2011_en.pdf)

(15) OHIM のサービス標準、適時性に関する 2011 年の目標数値

(下記ウェブサイトリストから作成)

内容	目標
<b>共同体商標審査 (異議受け案件、内国調査なし案件を除く)</b>	
受件 (reception) から審査完了まで (利用者との通信なし)	99% ≤ 25 日
受件 (reception) から出願の公告 A まで (利用者との交信なし)	99% ≤ 10 週
受件 (reception) から登録まで (利用者との通信なし)	99% ≤ 25 週
受件 (reception) から庁の最初の OA まで (利用者との交信なし)	99% ≤ 31 日
受件 (reception) から庁の拒絶まで	99% ≤ 43 週
<b>共同体商標異議 (中断中の案件を除く)</b>	
異議申立期間の終了から認容段階終了まで	95% ≤ 20 秒
手続の敵対的部分の終了から決定の通知まで	99% ≤ 20 秒
<b>共同体商標の取消 (Cancellation)</b>	
手続の敵対的部分 (the adversarial part) の終了から決定の通知まで	99% ≤ 22 週
<b>国際登録 (異議を受けたファイルを除く)</b>	
WIPO からの受件から保護許可の最初の陳述 (statement) まで	99% ≤ 25 日
WIPO からの受件から登録まで	99% ≤ 48 週
WIPO からの受件から庁の最初の OA まで	99% ≤ 31 日
WIPO からの受件から庁の拒絶まで	80% ≤ 43 週
<b>登録共同体意匠</b>	
受件から登録まで[注1]	99% ≤ 2 勤務日
受件から庁の最初の OA まで(利用者との交信が必要な場合、手数料納付については除く)	80% ≤ 10 勤務日
<b>登録共同体意匠無効</b>	
手続の敵対的部分の終了から決定の通知まで	95% ≤ 10 週
<b>記録</b>	
申請受件から移転の記録まで	95% ≤ 14 日
案件調査	
申請の受件から発行まで	95% ≤ 14 日
<b>抗告 [注2]</b>	
受理からその受領証の送付まで	95% ≤ 10 日
受理から査定系決定の通知まで	90% ≤ 6 月
受理から当事者系決定の通知まで	95% ≤ 6 月

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/timelineservicesstandards\\_2011\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/serviceCharter/2011/timelineservicesstandards_2011_en.pdf)

[注1]この目標は以下の条件下で想定される。(i)電子的に出願される、(ii)ユーロロカルノを使用した製品の表示と分類の選択、(iii)電子的出願に優先権書類が含まれる、(iv)所有権

者及び代理人は既に OHIM のデータベースに掲載されており、電子出願において所有者及び代理人がともに認定するために OHIM 内部 ID 番号が使用され、(v)手数料が預金口座により支払われている。

[注 2] 審判部が書記課から案件を受けとった時から開始し、全ての必要な段階を含む。それらは最終的な翻訳、当事者間の更なる意見交換、案件の調査及び他の検討、起案の準備、審理 (liberation)、起案の仕上げ、校正、署名及び書記課から当事者への通知である。これらの時間枠は義務ではないが実際の時間枠に対応する。

## 7. 参考資料

### 7.1 参考法規、ガイドライン、マニュアルなど

以下は全て OHIM のウェブサイトアクセスすることで入手できる資料である。

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/siteMap.en.do>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/legalReferences.en.do>

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/legalReferences.en.do>

それら資料のうち、本稿で言及した資料を以下に列挙する。

#### (1) 共同体意匠

(イ) 「共同体意匠登録に関する2001年12月12日の欧州共同体理事会規則No. 6/2002」  
([Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs]  
C D R と記載 ) 2002年3月6日施行 2006年改正まで

(ロ) 「共同体意匠に関する理事会規則第6/2002号の施行に係る2002年10月21日の欧州共同体委員会規則」 ([Commission Regulation (EC) implementing Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs] C D I R と記載) 2002年10月施行 2007年改正まで

(ハ) 域内市場調和庁 (商標及び意匠) の審判部の手続規則を規定する1996年2月5日の欧州共同体委員会規則(EC)No. 216/96

COMMISSION REGURATION (EC) No. 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OJ EC No. 1.28 of 6.2.1996, p.11) amended by Commission Regulation (EC) NO. 2082/2004 (OJ EC No. L360 of 7.12.2004, p.8), No. 216/96 ([Commission Regulation (EC) No.216/96 of 5 February 1996]) 2004年改正まで

#### (ニ) 登録共同体意匠の無効宣言に関する手続のガイドライン

「登録共同体意匠の無効宣言に関する手続のガイドライン」 (GUIDELINES FOR THE

PROCEEDINGS RELATING TO A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN, 以下ガイドラインと記載する)  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/guidelines.en.do>

(ホ) 共同体意匠審査ガイドライン  
EXAMINATION GUIDELINES COMMUNITY DESIGN  
<http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf>

(ヘ) 意匠の法的保護に関する1998年10月13日の欧州議会及び理事会指令98/71/EC」  
([Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs])

## (2) 共同体商標

(イ) 「共同体商標に関する2009年2月26日の共同体理事会規則 (EC) No. 207/2009」  
([Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark])以下、CTMRと記載する。なお、本CTMRは改正されたものであるところから、場合によっては、共同体商標に関する1993年12月20日のEC理事会規則第40/49号の条文に言及した。

(ロ) 「共同体商標に関する1995年12月13日の委員会規則(EC)No. 2868/95のNo. 40/94」  
([Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark ]) CTMIRと記載する。

(ハ) 「域内市場調和庁 (商標意匠) のBoards of Appeal の手続規則を定める1996年2月5日の委員会規則(EC) 第216/96号」 意匠の項 (ハ) と同一

(ニ) 1996年10月28日の決定によるガイドライン  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>

(ホ) 商標実務マニュアル  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>

(ヘ) 商標に関する加盟国の法律を接近させる2008年10月22日の欧州議会及び理事会指令2008/95/EC」 ([Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks])

(3) 抗告  
前記規則、ガイドライン、マニュアルに加えて以下を参照した。



(イ) 「域内市場調和庁（商標意匠）のBoards of Appeal のPRESIDIUMの内部規則」  
([INTERNAL RULES OF THE PRESIDIU M OF THE BOARDS OF APPEAL OF  
THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (Trade  
Marks and Designs )]

(ロ) 審判手続における当事者への指示に関する審判部最高会議の2009年6月16日の決定  
2009-1

Decision 2009-1 of 16 June 2009 of the Presidium of the Boards of Appeal regarding  
INSTRUCTIONS TO PARTIES IN PROCEEDINGS BEFORE THE BOARD OF  
APPEAL

(ハ) 審判部書記課への指示に関する審判部の2009年12月10日の決定2009-3  
Decision 2009-3 of 10 December 2009 of the Presidium of the Boards of Appeal  
CONCERNING INSTRUCTIONS TO THE REGISTRY OF THE BOARDS OF  
APPEAL

(ニ) 紛争の和解に関する2011年4月14日の審判部最高会議の決定No. 2011-1  
Decision No. 2011-1 of the Presidium of the Boards of Appeal of 14 April 2011 on the  
amicable settlement of disputes (“Decision on Mediation”)

#### (4) 年報及び将来計画

(イ) 2010年年報

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/annualReport.en.do>

(ロ) OHIM 戦略計画 2011/2015

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/strategicPlan.en.do>

(ニ) 紛争の友好的解決に関する 2011 年 4 月 14 日の審判部最高会議の決定 No. 2011-1  
(仲裁に関する決定)

[http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/common/decisionsPresidiumBoA/2011-1\\_presidium\\_decision\\_on\\_mediation\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/common/decisionsPresidiumBoA/2011-1_presidium_decision_on_mediation_en.pdf)

## 7.2 参考審判決例

### (1) 期間管理

①R 172/2008-G 2009年10月14日大審判決定

②Case C-29/05P ECJ in APRCOL/CAPOL 2007年3月13日判決

### (2) 職権審査

①Case T-185/02 Ruiz-Picasso and Others v OHIM –DaimlerChrysler (PICARO) [2004]

ECR II-1739 2004年6月22日判決

②Case T-232/00 Chef Revival USA v OHIM –Massague Marin (Chef) [2002] ECR II-2749

2002年6月13日判決

③Case T-308/01 Henkel v OHIM –LHS (UK) (KLEENCARE) [2003] ECR II-0000 2003年9月23日判決

④Case T-179/07 Anvil Knitwear, Inc. v OHIM (‘Aprile’) 2008年9月24日判決

⑤T222-09 February 9, 2011 Q12 OHIM ex-officio 2011年2月9日判決

### (3) 口頭審理

①General Court Case T-115/02 AVEX v. OHIM [2004] ECR II-2907 2004年7月13日判決

②Board of Appeal Decision of April 2001 –R 283/1993-3 – HOLLYWOOD 2001年4月25日第3審判決定

③Case R22/2003-2 of 14 July 2005 JUNIOR KIT 2005年7月4日第2審判決定

④R0298/2009-4 of 20 Jan. 2010 in the case Fruhlingsfest der Volksmusik (only in German) 2010年1月20日決定。及びR 1930/2010-4 (not published)

⑤T-243/08 19 May 2010 2010年5月19日判決

⑥R 856/2004-G LEGO Case 2006年7月10日大審判決定

### (4) 予備的請求

①ICD 5536, RCD 000121017-0001 2009年3月29日決定

②R0331/2006-G 2006年9月27日大審判決定

### (5) その他

①ICD 8384, RCD 000831789-0001 2012年1月9日無効合議体決定

## VI. 英国

社団法人日本知的財産保護協会  
鈴木伸一郎

### 1. 特許

#### 1.1 権利付与後の審判制度概要

##### (1) 概要

英国知的財産庁<sup>501</sup>への特許出願は、出願公開後に審査官による審査報告書をもとに特許商標長官が最終的な決定を行う。出願人が期間内に審査官の指摘した事項を満たすことができず、拒絶若しくは取下げとみなされた場合、出願人が選択できるのは、直接裁判所へ訴えを起こす方法と特許意匠商標長官に対してその回復を求める方法である<sup>502</sup>。また、特許権が付与された後であっても、付与された特許権の取消しを求める請求は、裁判所に直接訴えるルートだけでなく、特許意匠商標長官に請求する道も用意されている。

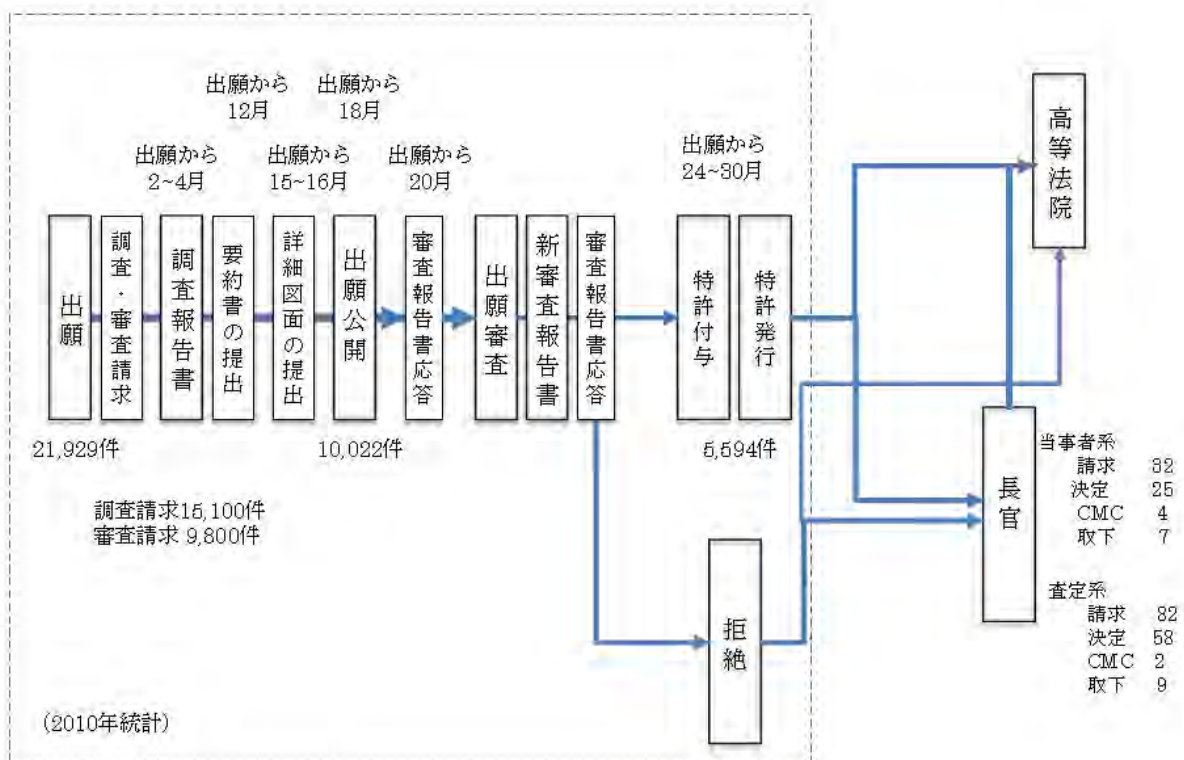


図 UK-1 英国の特許付与手続

特許意匠商標長官に対する請求は、わが国の審判に相当するもので、審理は特許意匠商

<sup>501</sup> 英国知的財産庁(The Intellectual Property Office)は特許庁 (The Patent Office) の運用上の名称とされている。法律上の特許庁の長は Comptroller、知的財産庁の長は「Chief Executive and Comptroller General」である。特許法第 130 条は「“comptroller” とは the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks を意味するとしており」、また、知的財産庁は産業財産権の外に著作権も所管していることから、以下では「Comptroller」を「特許意匠商標長官」として示す。

<sup>502</sup> 特許法第 20A 条。

標長官の権限を代行するヒアリング・オフィサ(Hearing Officer)の下で行われる。ヒアリング・オフィサは、特許局のシニアオフィサの中から発令され、事件を単独で審理し、最終的な決定まで行う。英国においては合議体が構成されることはない。

現在、13名のヒアリング・オフィサが任命されており、査定系事件(ex parte)だけを扱う者、査定系と当事者系事件(inter partes)の双方を担当する者等に分かれて事件を担当している。

ヒアリング・オフィサの扱う査定系事件には、拒絶査定の取消しを求める事件のような出願に係る決定の取消しや判定(opinion)のような通常のものに加え、欧州独自のものとして医薬品或いは植物保護製品についての補完的保護証明書(SPC: Supplementary Protection Certificates)に係るものも含まれている(特許法128条A)。

## (2) 特許権付与後の事件

特許権が付与された後の事件についても、特許意匠商標長官には、様々な権限が与えられている。特に、1997年特許法では、補完的保護証明書(Supplementary Protection Certificate)を発行する権限をはじめ、特許紛争を決定する多くの権限を特許意匠商標長官に与えた。

ヒアリング・オフィサが扱う当事者系事件には次のものが含まれる<sup>503</sup>。

- a. 権利の帰属に関する決定
  - 授権適格性(Entitlement)の決定  
誰が特許の所有者であるのか、或いは誰が特許出願を行うことができる者であるかに関する請求についての決定
  - 発明者性(Inventorship)の決定  
特許出願或いは登録された特許への発明者の追加或いは削除を求める請求についての決定
  - 報奨金又は補償金(Compensation)の決定  
職務発明に対する報奨を求める従業者からの請求についての決定
  - 共同出願人紛争(Joint application disputes)の決定  
「共同出願人」間で生じる問題に関する請求についての決定
- b. 技術的事項に関する決定又は宣言
  - 特許の取消し(Revocation)の決定  
特許権が付与された発明の有効性の欠如による取消しの請求についての決定
  - 異議(Opposition)の決定  
特許権付与後の特許権者による特許の補正・訂正(Amendment or correction of a patent)に対する第三者の異議申立についての決定

---

<sup>503</sup> Litigation Section/Intellectual Property Office “Patents: Deciding Disputes” (April 2011/ revised April 10) P4

- 非侵害の宣言 (Declarations of “non-infringement”)  
ある行為が特定の特許権の侵害とならないことの確認を求める請求についての決定
  - 侵害 (Infringement) の決定  
特許権者及び権利侵害被疑者の双方が特許意匠商標長官のもとでの事件解決を合意した場合の侵害事件についての決定。ただし、特許意匠商標長官が行うことができる侵害処理の権限は限定されており、通常は特許裁判所又は郡特許裁判所において争われる。当事者事件を専門とするヒアリング・オフィサでさえ、この決定を行ったことはないと説明している<sup>504</sup>。
  - 放棄(Surrender)の決定  
ある特許に対して第三者が異議を唱え、特許権者がこれを放棄する請求を行った場合の放棄の認否決定
- c. ライセンスに関するもの
- ライセンス条件についての請求の決定  
特許権者及びライセンスを希望する者が条件について合意できない場合のライセンス条件の決定。
  - 強制実施権の請求の決定  
特許権者がライセンスを与えるべきとする請求についての決定

なお、特許法第72条は、特許権者を含む何人も裁判所又は特許意匠商標長官に対して特許の取消の宣言を行う請求を求めることができることを定めている。請求の理由として、法律は、特許要件を満たしていないこと、特許を受けることができる権原を有していないこと、開示が十分に行われていないこと、補正が当初の明細書を超えていることなどを挙げている。この中で、「特許権者が特許を受ける権原を有していない」ことによる請求は、「当該特許を付与される権原を有するものと認定する者又は取消請求に係る特許の明細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ものと認定する者」のみが行うことができ、また、特許が付与された日から2年を経過した後にはこれを行うことができないとしている。ただし、特許権者として登録されている者がこのことを知っていた場合は、2年以内という条件は適用されない。それ以外の理由による請求については、いずれも誰でもいつでも請求することが可能である<sup>505</sup>。

## 1.2 審理フロー

当事者が対立構造をとる当事者系事件について、その審理フローを「特許取消しの宣言を求める請求」を例に説明する。(図 UK-2 参照)

### (1) 請求

特許の取消手続は、手続開始申請書 (特許様式 2 : Initiation of proceedings before the

<sup>504</sup> 英国知的財産庁特許局ヒアリング・オフィサによる説明。

<sup>505</sup> 特許法第72条 請求により特許を取り消す権限。

Comptroller)、請求理由陳述書及び必要な手数料を知的財産庁に提出することにより始まる<sup>506</sup>。知的財産庁は提出された書類の方式等の確認を行った上で、その1部を他の当事者(被請求人)に送付する。これらの書類が送付されたにもかかわらず、被請求人が請求理由陳述書等の書類を受領してから6週間経過後も何ら応答しない場合、知的財産庁は権利者に争う意思がないものとし、請求理由陳述書に記載されたとおりの理由を用いて直ちに決定を行う。

被請求人がこの期間内に答弁書(Counter-statement)を提出した場合、知的財産庁はその内容を確認後、これを請求人に送付する<sup>507</sup>。「答弁書提出日」は、その後の審理日程の基準日のひとつとなり、ヒアリングはその日から9月以内に開催することとなっている。

答弁書が送付されたにもかかわらず、請求人が何ら応答しない場合、知的財産庁は改めて「この請求が取下げられたものとして扱う」旨の通知を行う。当該通知に応答して、請求人が「手続続行の意思のない旨の回答」を差し出した場合、知的財産庁は被請求人にその写しを送付するとともに、請求が取下げられたものとする確認の書簡を請求人に送付する<sup>508</sup>。

答弁書受領後も請求人が手続の続行を希望し、追加の手数料とともに「手続継続申請書」(様式4: Continuation of proceedings before the Comptroller)を提出した場合、知的財産庁は両当事者に「審理継続の確認を求める書面」を送付し、審理の開始の意思を確認する。

## (2) 審理の開始

最初の手続は、ヒアリングの具体的期日を合意することから始まる。当事者には知的財産庁から指定された期間(window)が提示され、相互にヒアリング開催日を提案し、調整を行った後に、両当事者の合意した日がヒアリング開催日となる。

並行して知的財産庁(ヒアリング・オフィサ)はどのように審理を進めるか、その戦略を検討する。

最初に検討されるのは以下の項目である。

- 当事者に調停(Mediation)を斡旋するかどうか
- 事件管理会議(Case Management Conference: CMC)を開催するか、或いは予備的評価書(Preliminary Evaluation: PE)を提供するか
- 証拠ラウンドをどのような形で進めるか

この検討結果により、その後の審理の進め方は異なる方向性を持つものとなる。

## (3) 調停の斡旋

知的財産庁が「当事者に調停による解決を斡旋する」という方針を採用した場合、当事者にその方向が提示される。しかし、提示を受けた当事者がその手続に入ることに合意し

---

<sup>506</sup> Intellectual Property Office “Litigation manual” (June 2011) Chapter 1 Standard Procedures 1.04 Initial Action

<sup>507</sup> Intellectual Property Office “Patents: Deciding Disputes” (April 2010) P6 パラグラフ 2.9

<sup>508</sup> Intellectual Property Office “Litigation Manual” (Dec. 2010) Chapter 1. 1.28 Serving the counter-statement and continuing proceedings”

た場合であっても、知的財産庁における審理手続が中断されることはない。これは明らかな無効事由を持つ特許が、調停によりそのまま維持されることは「公共の利益」の観点から望ましくないとの考え方による。このため、担当するヒアリング・オフィサは調停の結果如何にかかわらず独自に決定を行うための準備を進める<sup>509</sup>。

#### (4) 予備的評価書

##### (イ) 基本的考え方

英国特許制度の利用者は、欧州知的財産庁審判部によって作成されるものと同じように、審理期間内に1つ以上の書面による予備的評価を受けることが有用であると考えている<sup>510</sup>。予備的評価書 (Preliminary Evaluation) は、現在、英国特許意匠商標長官の下で行われる殆どの審理で採用されている。予備的評価書はヒアリング・オフィサを拘束するものでなく、課題となる事項の決定は全ての手順が完了し、全ての陳述が行われた後まで最終的なものとはならない。

予備的評価書は「当事者の主張の説得力」或は「論点」について触れることにより、キーとなる問題についての当事者の意識に焦点を当て、ヒアリングを含む効率的な審理指揮を可能とする。これはヒアリング・オフィサが重要だと考える課題に焦点を与えることによって実現できる。実際の予備的評価書は記載される理由も限定的である。この予備的評価については、上訴することができない。

有効性 (validity) が問題となる事件では、予備的評価書において、特許権者が「独立して有効性を持つと主張するクレーム」に焦点をあてて言及することができる。また、関連性の少ない従来技術の排除にも利用することができる。証拠が大きな影響を持つ論点については、ヒアリング・オフィサが必要としない証拠提出を避けることが可能となる。

##### (ロ) 予備的評価書の開示時期

多くの場合、ヒアリング・オフィサは、訴答 (pleadings) 段階或は証拠ラウンドの終了後に予備的評価書を発行する。

##### (ハ) 予備的評価書の効果

ヒアリング・オフィサが予備的評価書を提示したにもかかわらず、当事者がこれを無視することになると、予備的評価書はその目的を達することができなくなる。このため、予備的評価書に意向に沿わない対応を行った当事者には、最終的決定に含まれる費用負担において、ペナルティを与えることが可能となっている。

---

<sup>509</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice” (TPN 3/2009) Practice in Patent Proceedings before the Comptroller 5. Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR)

<sup>510</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice” (TPN3/2009) Practice in Patent Proceedings before the Comptroller (1 July 2009) 3.1 Written preliminary evaluation

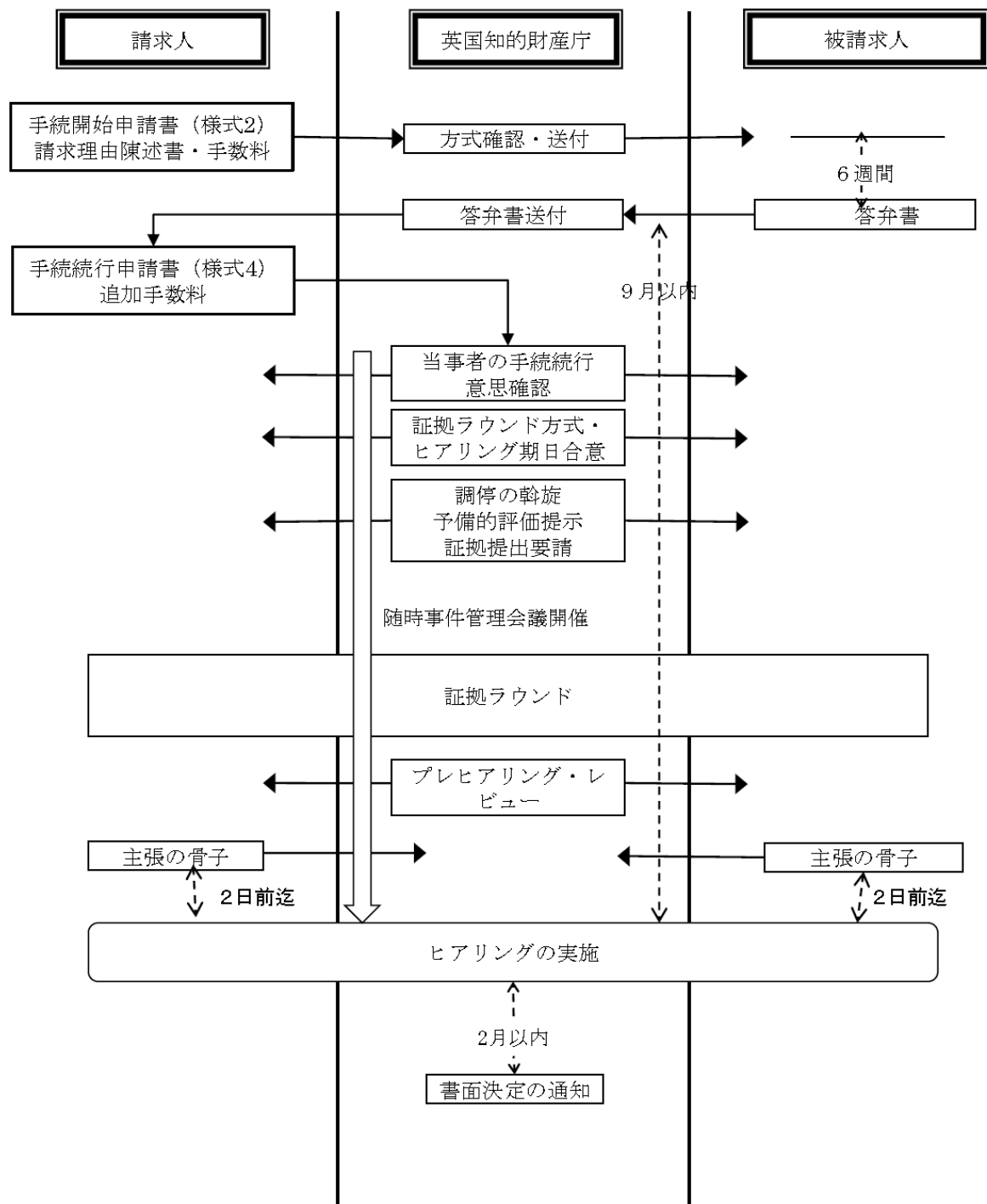


図 UK-2 英国知的財産庁の特許取消事件の審理フロー

注1. 証拠の同時提出手続が行われた場合は、同時に証拠提出要請が行われ、ヒアリング・オフィスの予備的評価開示はその後となる。

注2. Intellectual Property Office "Hearing Manual" Annex 1及び2を元に作成。



ヒアリング・オフィサは、決定にあたって、当事者が「最終的な結論と無関係である」と指摘とした点について、これを無視した行動をとっていなかったかどうかを検証し、当事者が不適切な行動を行っていたことが明らかとなった場合、「この行為はオフ・スケールコストである」と認定し、その負担を相手側に求める。この場合には、定められている費用負担の上限が撤廃され、これを超えた金額の命令を出すことさえ可能となっている。

### (5) 証拠ラウンド

証拠ラウンドは、争点となっている事実について、当事者がこれを裏付ける証拠を提出する手続である。この方式には、両当事者が相互に証拠を出す「順次提出方式」(Evidence filed sequentially) と、両当事者が一斉に証拠を出す「同時提出方式」(Evidence filed simultaneously) があり、いずれの方式によるか選択可能である。

両者が同時に証拠を提出できるという手続は、「事実」と「証拠」の概念が明確に区分されていることから初めて可能となっているものである<sup>511</sup>。すなわち、事実は請求時においてすでに示されているものであり、証拠はあくまでもその正当性を裏付けるためのものである。例えば、発明が出願日前に当該分野の学会誌に掲載されたと主張する場合、学会誌に掲載されていたというのが事実であり、その事実が実際に行われたのか、何時発行されたのかを立証するのが証拠とされる。

証拠ラウンドは新たな事実を議論する場ではなく、請求或いは答弁書で議論となった事実について、必要な証拠を提出するステージと位置付けられており、両当事者が同時に証拠を提出することが可能である。証拠ラウンドでは、人証や書証だけでなく、専門家による鑑定も行われる。

証拠ラウンドの方式の違いは、後述する予備的評価書の提示時期にも影響を与える。

通常用いられる順次提出方式では、最初に両当事者に対する調停の斡旋が行われ、続いて予備的評価書の提示が行われる。

これに対して、現在英国知的財産庁が推奨している同時提出方式が採用された場合、まず両当事者から一斉に証拠が提出され、その提出後にヒアリング・オフィサによる予備的評価書が提示される。これは短期間で証拠ラウンドを終結し、答弁書提出からヒアリングまでの期間を短縮するという趣旨に沿ったものである。

### (6) ヒアリングと決定

証拠ラウンドが終了すると、当事者にはヒアリング当日の2日前までに「主張の骨子」(Skeleton Arguments) を提出することが求められる。主張の骨子の提出には通常電子メールが用いられる。

最終的決定は、口頭で言い渡される場合にはヒアリング当日、書面による場合であってもヒアリングの日から2月以内に当事者に発送される。

以上総計すると、請求があってから決定が出るまでの期間は、最初の6週、ヒアリング

<sup>511</sup> 英国弁理士公認協会 (CIPA) のヒアリングによる。

までの9月、そして書面による決定が出る2月を足した約1年となる。

### 1.3 合議体

特許意匠商標長官の下で行われる当事者系事件の審理・決定は、複数オフィサによる合議ではなく、指定された1名のヒアリング・オフィサにより行われる。ヒアリング・オフィサは、必要に応じてアシスタント・オフィサ、アドバイザー、オブザーバを指名することができるが、原則としては、アシスタント・オフィサ及びアドバイザーが実質的審理に関与することはない。

#### (1) ヒアリング・オフィサ

ヒアリング・オフィサは、法律上特許意匠商標長官が行う当事者系手続の事務を代行する者として、知的財産庁の上級職員の中から指名される<sup>512</sup>。ヒアリング・オフィサは、事件の予備的審理から実質的審理まで全て担当するが、争いのない事件（被請求人が答弁書を提出しないか、後で取り下げた場合）については、通常よりも低いポストの職員により手続が進められることもある。

ヒアリング・オフィサは、常に知的財産庁の上級職員の中から指名されるが、特定又は最低限の勤続年数が求められるものではない<sup>513</sup>。

#### (2) アシスタント・オフィサ

多くの場合、ヒアリング・オフィサは、審理の遂行のために特許局のシニア職員（副審査長或いは上級特許審査官）を「アシスタント・オフィサ (Assistant Officer)」として指名する<sup>514</sup>。アシスタント・オフィサを設けるかどうかはヒアリング・オフィサの判断に委ねられており、単純な事件ではアシスタント・オフィサが指名されることはない。過去に同じ特許又は特許出願に関与した審査官はアシスタント・オフィサとなることはない。

アシスタント・オフィサの審理における役割としては以下のものが含まれる<sup>515</sup>。

- ヒアリングの前に生じる手続的問題の処理
- 予備的見解の立案
- プレ・ヒアリング・レポートの準備
- ヒアリング後の決定の最初の草案の作成

これらの業務はいずれもヒアリング・オフィサの監督の下で行われる。

#### (3) アドバイザ

2007年特許規則102条及び1989年意匠権規則19条は、特許意匠商標長官にアドバイ

---

<sup>512</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4. Inter Partes Hearings 4Hearing Officer, Assistant And Observer 4.09-10 Appointment of hearing officer

<sup>513</sup> 英国知的財産庁質問回答書による。

<sup>514</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009)4.11 参照 (Deputy Director 又は senior patent examiner から指名されることになっている。)

<sup>515</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009)4.11-14 Appointment and role of assistant

ザ (adviser) を指名する権限を与えている。アドバイザの業務は、事件に関してヒアリング・オフィサに助言することと、ヒアリング・オフィサからの質問に答えることに限定されている。アドバイザを指名するかどうかについてもヒアリング・オフィサに委ねられている。知的財産庁ではあらゆる分野の技術的事項が取り扱われることから、技術的事項についての外部からの助言が求められる。また、言語学者や会計士等が外国の文書や複雑な金融問題に関連した証拠について助言することも求められる。しかしながら、アドバイザを指名するのは、その専門知識が「決定に不可欠であり」、かつ「他に代替手段がない」場合に限られている<sup>516</sup>。

#### (4) オブザーバ

オブザーバは、ヒアリング実務を経験した職員を育成・訓練するための研修の一環として指名される。ヒアリング・オフィサは、特許審査官、方式審査官或いはその他の職員の中からオブザーバを選定する<sup>517</sup>。オブザーバの基本的意義は、職員の研修であり、実務にはまったく関与することはない。ただし、その手続を十分理解するために、ヒアリング前に作成される「プレ・ヒアリング・レポート」等の必要な資料が予め配布されるとともに、ヒアリング・オフィサ及びアシスタント・オフィサとの間で事件の議論を行う機会が設けられることもある。オブザーバには、ヒアリング前にファイル（記録袋）を精査することが求められ、決定が出された後にはその写しも提供される。

### 1.4 書面及びヒアリング以外の手続

#### (1) 事件管理会議

事件管理会議 (Case Management Conferences : CMC) は、たとえば事件が複雑である場合や問題点を明確とすることができない場合に、ヒアリング・オフィサがその問題処理について当事者と議論を行い、決定するために開催されるものである。開催の必要性、及び開催期日はヒアリング・オフィサが設定し、ヒアリング・オフィサを始めとする知的財産庁職員と両当事者（基本的には代理人）がこれに参加する。

事件管理会議が開催される目的は、事件の性格やヒアリング・オフィサの方針等により多様であるが、一般的には次の目的で開催されることが多い。

- 議論されている事項の明確化
- 証拠ラウンドの日程（タイム・スケジュール）の設定
- ヒアリング・オフィサが証拠の提出を求める問題点の特定
- 証拠の特性と以前にどのように扱われたかの確認
- ヒアリング日時の特定制

ヒアリング・オフィサは、事件管理会議を出頭の形で行うのか、ビデオ会議・電話会議の形で行うのか当事者の意見を求めるが、最終的設定はヒアリング・オフィサの裁量により行うことができる。当事者に代理人がいる場合、事件管理会議へは通常代理人のみが参

<sup>516</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.110-111 appointment of advisers

<sup>517</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.21 Observer

加し、希望しない限り、当事者自身は出席しない。開催日の決定には両当事者に 14 日の猶予が与えられる。

特許意匠商標長官の前で行われる全ての手続において、いつでも事件管理会議を利用することができるが、全当事者が陳述書（請求理由陳述書及び答弁書等）を提出した後、証拠調べ手続が開始される前に、最初の事件管理会議が開かれる例が多い。また、手続を可能な限り効果的かつ効率的に管理する目的で、要請により手続中であっても実施することができる<sup>518</sup>。

## （２）プレ・ヒアリング・レビュー

ヒアリング・オフィサは、必要に応じてプレ・ヒアリング・レビュー（pre-hearing review）を招集することができる。この手続は、多くの点で上記事件管理会議と類似のものであるが、特にプレ・ヒアリング・レビューが必要となるのは、事件が特別に複雑なものである場合に限られている。

## 1.5 期間管理

### （１）並行審理

当事者系事件については、特許権者が行った補正請求に対して、複数（多くの）異議申立が行われた場合等、並行して審理を進めることが効率的な場合がある。この場合、ヒアリング・オフィサは、これらの手続を並行して審理する並行審理（Parallel Proceedings）を提案することができる。この要求は当事者からも行うことができる。

当事者間で並行審理が合意されると、知的財産庁は並行審理開始についての公式の書面を当事者に送付し、その写しを審理ファイル（記録袋）に挿入する。記録袋の最初の頁には並行審理される手続が引用される。

並行審理となった場合、関連する全ての当事者が証拠を同時に提出するようにすることも可能である。またヒアリング・オフィサ及び当事者全員が同意すれば、既に合意されていたタイム・テーブルが変更されることがある<sup>519</sup>。

### （２）審理の統合

継続中の事件と同じ当事者を含む後続の請求があった場合、審理の統合（Consolidation of the Proceedings）が行われることがある。この手続は、異なる特許について、特許法の同じ条文が適用される場合や、同じ特許について特許法の異なる条文が適用されている場合に行われる。それぞれの審理で提出された証拠は、統合後はひとつでカバーすることになり、証拠の重複を避けることが可能となる。統合の請求が行われると、ヒアリング・オフィサは当事者が既に合意しているヒアリングの期日等の見直しを行う。ヒアリング・オフィサがこの請求を認めた場合、当事者に審理が統合して行われることを確認する公式の通知が行われる<sup>520</sup>。

<sup>518</sup> 2007年特許規則第82(1)(i)条、特許ヒアリングマニュアル パラグラフ 2.02.3 及び 2.02.4

<sup>519</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009).16.53-55 Parallel Proceedings

<sup>520</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009). 16.54-59 Consolidation of

### (3) 審理日程

ヒアリング・オフィサは、当初から明確な手続日程を定めるのが一般的であり、全当事者の発言する回数等を含む詳細なタイム・テーブルが作成されることもある<sup>521</sup>。

#### (イ) ヒアリング期日の決定

2007年に導入されたプラクティスは、知的財産庁が証拠ラウンドのタイム・テーブル作成のために当事者に出頭を求めるものであった。このプラクティスでは、必ずしも迅速な審理には有効ではないことが明らかとなり、知的財産庁は2009年にこの運用を廃止した<sup>522</sup>。

それにもかかわらず、知的財産庁特許局訟務セクション (Litigation Section) は当事者にヒアリング期日調整のために出頭することを求めている<sup>523</sup>。この会合で、ケース・オフィサ (Case Officer) は所定の期間 (Window) を提示し、当事者にヒアリングを希望する期日を書き込ませる。この期間は1~2月の範囲で提示され、予備的評価書 (PE) の発行時期、証拠ラウンドの型式 (順次提出方式或いは同時提出方式の選択)、専門家による統合鑑定書の有無、ADR のための手続の停止が必要かどうかを含めて検討される。両当事者が「受け入れることのできる日」をもとにヒアリング期日が決められる。一度合意されたヒアリング期日は、原則としてこれを変更することはできない。

現在の実務では、最後の証拠が提出されてからヒアリングが開催されるまでに最低2~3月を要している。利用者はこのデッド・タイムが弁護士・弁理士費用を大きくしていると主張している。すなわち、弁護士・弁理士は、この期間にもう一度事件資料を査読しなければならないという理由でコストを増加させているとするものである。このため、知的財産庁は「当事者の請求があれば早期にヒアリングを開催できる」ことの周知を図っている<sup>524</sup>。

予備的ヒアリングについても、知的財産庁は通常ヒアリングが行われるべき日として、当事者に14日の期間を予めセットし、ここに当事者がそれぞれの都合の良い日を記入する。当事者が全て書き込んだ後に、知的財産庁はその提案の範囲で予備的ヒアリングの期日を設定する<sup>525</sup>。

英国知的財産庁の手続では、殆どの場合、事件管理会議でヒアリング手続のタイム・テーブルが決定される<sup>526</sup>。

#### (ロ) ヒアリング時間の制限

---

proceedings

<sup>521</sup> 英国知的財産庁の質問書への回答。

<sup>522</sup> Intellectual Property Office “TPN 6/2007“Practice in Patent Proceedings before the Comptroller” (14 Nov. 2007) 2007年12月17日から実施。

<sup>523</sup> Intellectual Property Office “TPN 3/2009“Practice in Patent Proceedings before the Comptroller” (1 July 2009)

<sup>524</sup> Intellectual Property Office “TPN 3/2009“Practice in Patent Proceedings before the Comptroller” (1 July 2009) 3.10 Setting the hearing date

<sup>525</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.03

<sup>526</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009)2.02.3

知的財産庁は「集中審理」は採用してはいないが、特許取消手続におけるヒアリングは、2日以内に収めることとしている<sup>527</sup>。当事者はこの時間をどのように分割するかについても提案することができる。証人に対する反対尋問がない場合、この原則はほぼ守られている。

#### (ハ) 短期間の通知

事件管理会議や予備的ヒアリングの日程調整により審理の遅延が生じているという指摘が行われていた。これは当事者間だけでは期日について合意できないことや、弁護士を選定するには期間が短すぎるというものであった。利用者の意見は、次々に出てくる延長の請求を許可することよりも、14日という狭い選択範囲の中からヒアリング・オフィサーがフレキシブルにセットすべきであるというものであった。また、ヒアリング・オフィサーが日程をフレキシブルに扱うことにより、ヒアリングの開始時間を朝一番でなく午後とすることも可能となっている<sup>528</sup>。

#### (二) ヒアリングの延期

期日設定の原則は、合意したヒアリング期日は変更されないというものである。それにもかかわらず当事者からヒアリングの延期の要請があった場合、ヒアリング・オフィサーは「裁量権の行使」としてこれを判断する。この際、利益の公平性に加え、遅延による当事者の利益と不利益のバランスを考慮する<sup>529</sup>。

- 他方の当事者が合意しているか。
- 延長請求は当初設定されたヒアリング日から十分余裕を持って請求されたか、或いは新しい日付の設定が当事件の著しい遅延を引き起こす原因とならないか。
- 延長請求の理由は何か。例えば当事者、証人、代理人等の病気や交通障害等、避けることができない事由なのかそれ以外の理由か。
- 明らかな引き延ばし戦術ではないか。

ヒアリング・オフィサーが期間延長に合意する場合であっても、その期間は最小限のものとすべきとされている。

しばしば、当事者は「ADRの交渉のため」を期間延期の理由として挙げることがある。知的財産庁はADR活用を積極的に推奨する立場にあるが、交渉が不調であった場合のことを踏まえ、交渉がヒアリング日を延期させる理由としていない<sup>530</sup>。

#### (ホ) ヒアリング・スプレッドシート

---

<sup>527</sup> Intellectual Property Office “TPN 3/2009” “Practice in Patent Proceedings before the Comptroller” (1 July 2009) 3.11 Limited duration of hearings

<sup>528</sup> Intellectual Property Office “TPN 3/2009” “Practice in Patent Proceedings before the Comptroller” (1 July 2009) 3.12 Short notice and flexible timing of preliminary hearings

<sup>529</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.22 POSTPONEMENT

<sup>530</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN3/2009)” 3.13 Other streamlining measures

審理日程はヒアリング・スプレッドシート（Hearings Spreadsheet）によって管理されている<sup>531</sup>。

このシートは、設定された期間内の目標に対する時系列のパフォーマンスを評価するために有用なものと考えられている。担当者レベルでは、スプレッド・シートはそれぞれの事件の詳細を記録するために使用され、進行状況を追跡するために使用することができる。組織レベルでは、このスプレッド・シートはチーム全体のパフォーマンス統計を提供するために使用される。

## 1.6 審理指揮（最優先の目標）

特許意匠商標長官（ヒアリング・オフィサ）の下で行われる当事者系事件の審理は、「最優先の目標」（overriding objective）のもとで進められることが求められている<sup>532</sup>。「最優先の目標」の概念は、民事訴訟規則（CPR）をもとに導入されたもので、この中には以下のものが含まれる。

- a). 当事者が対等な立場に置かれることを担保する。
- b). 審理に要する経費の節約を図る。
- c). 事件で扱われる金額、事件の重要性、問題の複雑性、個々の当事者の経済状況に応じて手続を進める。
- d). 事件の迅速かつ公平な処理を図る。
- e). 長官に与えられた人的資源・経済的資源を適切に配分する。

## 1.7 職権

当事者がADRを合意した場合であっても、ヒアリング・オフィサは提出された証拠に基づいて、公共の利益の判断から決定を行う。但し、ヒアリング・オフィサが職権により新たな事実又は証拠を見出すことは行われない。

これとは別に、「特許が付与された発明が技術水準の一部を構成している」と長官が思料するときは、長官は職権によりその特許を命令をもって取り消すことができる<sup>533</sup>。ただし、この場合も、その特許の所有者に対し、自己の意見を述べ、かつ、前記のとおり技術水準の一部を構成する事項を除去するよう当該特許の明細書を補正する機会を与えた後でなければ、取り消すことはできない。

## 1.8 ヒアリングの事前準備手続

### （1）ヒアリング方法の決定

英国知的財産庁はヒアリングの費用を抑えるために電話会議やビデオ会議等Pなど新しい技術の活用を促進している。電子メールにより文書の送受信がなされる場合もあるが、公開前の特許にかかわる案件を除き、ヒアリング前においては当事者との連絡手段として

---

<sup>531</sup> Intellectual Property Office “Litigation manual” Logic of Hearings Spreadsheet

<sup>532</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) CONDUCT OF PROCEEDINGS

2.00.1

<sup>533</sup> 特許法第73条職権により特許を取り消す長官の権限。

電子メールを利用することが一般的になっている。

## (2) 開催場所の決定

ヒアリングは通常、ロンドン・オフィスとニューポート・オフィスのビデオ会議リンク、又は電話を通じて行われる。一定の状況下においては、たとえば証人の反対尋問が請求された場合、ロンドン又はニューポートのいずれかで行う本人出頭によるヒアリングが手配される。ヒアリングは英国の何処でも開催することができることとなっているが、通常、ロンドン或いはニューポートのコート・ルームで開催される。ヒアリング・オフィサは、当事者の希望を踏まえて開催地を決定しなければならない。

しかしながら、当事者系事件については、2009年からのロンドンの新しい知的財産庁庁舎で開催するのが通例となっている。ヒアリング・オフィサは両当事者からのヒアリング提案の後、開催場所の決定をする<sup>534</sup>。

## (3) プレ・ヒアリング・レポート

問題点が非常にシンプルな場合を除いて、実質的なものか予備的なものかにかかわらず、通常、ヒアリング・オフィサはアシスタント・オフィサにプレ・ヒアリング・レポート (Pre-Hearing Report) の作成を求める<sup>535</sup>。

このレポートは、ヒアリング・オフィサに顕著な事実及び事項を可能な限り早く理解することを可能とするものである。ヒアリング・オフィサはこのレポートを事件管理会議やプレ・ヒアリング・レビューに用いることもできる。実際の内容及び構成は、審理の特性によるが、次の事項が含まれることが有効と考えられている。

- 提出された証拠のリスト  
各証拠には供述したのは誰か、コンテンツのアウトライン、どのように公開されたかについて、簡単なコメントが付される。
- タイム・テーブル  
複雑な場合は時系列に記載される。

通常、報告書にはこの時点で問題となっていない事項の詳細は含まれない。また、審理に影響を及ぼさない限り、誤字のような当事者により提起されていない事項についてコメントする必要もない。しかしながら、特許意匠商標長官が決定又は命令を行う権限を持つかどうか疑わしい事項については、ヒアリング・オフィサの注意を促さなければならない。

報告書は、ヒアリング・オフィサの早期提出の求めがない限り、1週間以内に提出されなければならない。プレ・ヒアリング・レポートがヒアリング・オフィサに提出された後に、この事件が通常なものではなく、きわめて新しい問題点を含んでいることが明らかとなった場合、アシスタント・オフィサはヒアリング・オフィサの注意を喚起し、必要に応じて追加のプレ・ヒアリング・レポートを用意する。

<sup>534</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.06 Appointment And Location

<sup>535</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.15-20 Pre-hearing report



#### (4) 争点の予備的解決

実質的ヒアリングが行われる前に、決着すべき不確実で議論のある問題が生じることがある。このため、ヒアリング・オフィサには次の権限が与えられている<sup>536</sup>。

2007年特許規則では、ヒアリング・オフィサにいつでも当事者に指示を与えることが可能となった。これにより、新たな問題について、事件の難しさ、問題点の明確化の必要性、事件の複雑性、関連する手続、及びより広い公共の利益の問題を考慮して判断する。ヒアリング・オフィサが適切だと考えた場合、プレ・ヒアリング・レビューにおいてその指示を与えることができる。このレビューは当事者の証人の出席に合意、通訳の用意、或いは主張の骨子等を指示することに役立つ。

当事者の請求或いは知的財産庁の示唆により、手続的事項の判断のための予備的ヒアリングを開催することができる。

質問状は証拠ラウンドにおいて相互の当事者に出されるものであるが、質問状を出すことができる日は限定されていない。

#### (5) 書類綴りの提出

書類綴り (Bundles) はヒアリングで用いられる全ての書類のセットであり、この中には陳述、証拠及びその他の書類が含まれている。書類綴りは当事者がヒアリングの際に、個別のドキュメントを引用することを容易にするために用いられるものであり、裁判所では常にその提出を求めている。知的財産庁ではドキュメントの数が限られていることから、反対尋問がある場合に限り、書類綴りの提出を求めている<sup>537</sup>。

請求人が書類綴りを作成することは合理的なものと解されている。書類綴りは、当事者が「主張の骨子」において引用する頁をインデックスできるよう、早めに作成されることが必要である。通常、書類綴りは複数のフォルダが必要となり、それぞれに A,B,C といったラベルが貼られる。この中には、Reports on Patent Cases (RPC) , Fleet Street Reports (FSR)、及び知的財産庁審決 (決定) 等の判例も含まれる。

#### (6) 口頭陳述要領書と類似の運用

両当事者は、遅くともヒアリングの2日前までに、ヒアリング時に効率的な議論を行うために「主張の骨子」(Skeleton Arguments : 各当事者が主張したい主要なポイントの概略、引用される法律文献及び当該文献の関連性に言及した書面) を提出することが求められる<sup>538</sup>。主張の骨子はヒアリング・オフィサ、当事者及び代理人に対して、問題点及び主張の焦点を明らかにし、より良い理解を与えるものである。この提出は可能であれば電子

---

<sup>536</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 2.61-66 Clarifying Issues And Resolving Preliminary Disputes

<sup>537</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.59-4.62 Provision Of Bundles

<sup>538</sup> 英国知的財産庁の質問回答書/Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.65-4.67 Skeleton Arguments

メールで行うことが推奨されている。

主張の骨子には以下のものが記載される。

- 当事者が提出した法律及び他の関連する全ての出典
- ヒアリング・オフィサにより解決される必要のある問題点
- どのような証拠がその主張を裏付けるかについての簡潔な要約

文書の量は、稀に A4 ダブルスペース 20 頁を超えることが必要となる場合もあるが、それよりも短いことが多い。

口頭による陳述に代わるものとして当事者が改めて同意した場合を除き、主張の骨子は原則として一般には公開されない。しかしながら、実務上、主張の骨子の全文が読み上げられることはなく、その一部が口頭による陳述に代わるようなものになることが多い。

特許手続においては、全当事者はヒアリングの 2 日前までに主張の骨子を知的財産庁及び相対する当事者に提出することになっている。

## 1.9 ヒアリング

### (1) ヒアリングの要否判断

証拠ラウンドの終盤、知的財産庁は「提出された全証拠を詳細に記載した書面」を全当事者に配布する。

ヒアリングは決定に先立って必ず行わなければならないものではなく、両当事者からヒアリングの請求がなく、ヒアリング・オフィサもそれが妥当と考えた場合には開催されない。またヒアリング・オフィサ自身がヒアリングを不要だと判断した場合には、当事者に対し、上記全証拠を詳細に記載した書面をベースとして決定することを打診し、了解が得られればヒアリングは実施されない<sup>539</sup>。

ヒアリングは双方の当事者が合意した場合においてのみ省略することができるものであり、当事者の一方又は双方がヒアリングの実施を希望した場合にはヒアリング・オフィサがこれを拒否することはできない。仮に一方の当事者のみが実施を希望し、他方の当事者が出席しない場合であってもヒアリングは実施されなければならない。しかし、このような場合、ヒアリング・オフィサは、それまでに書面で提出された証拠ではカバーされておらず、ヒアリングではじめて明らかになった事項については、改めて欠席した当事者に意見を述べる機会を与えなければならない<sup>540</sup>。

現在、ほぼ半数近くの事件はヒアリングが省略され、提出文書だけによる決定が行われている<sup>541</sup>。

### (2) ヒアリングにおける役割分担

---

<sup>539</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

<sup>540</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.05

<sup>541</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

### (イ) ヒアリング・オフィサ、アシスタント・オフィサを中心に進行

ヒアリング・オフィサは、ヒアリングを指揮し、全ての決定を行う。

アシスタント・オフィサは、ヒアリング・クラークとともにヒアリングで用いる判例等が揃っていることを確認した後、ヒアリング・オフィサに続いて入廷する。その際これまでに配布されていない資料を持参する。

アシスタント・オフィサは議論に直接的に介入すべきではないとされている。しかしながら、ヒアリング・オフィサが審理の中でアシスタント・オフィサに相談し、アシスタント・オフィサが重要だと考える事項についてこっそりとヒアリング・オフィサの注意を惹くことができる<sup>542</sup>。

アシスタント・オフィサは、別途速記者が参加している場合やヒアリング・オフィサ自身がメモをとっている場合であっても、主要な論点と口頭証拠についてメモを取ることが求められている。このメモは、当事者を含めたポスト・ヒアリングの議論に利用できるものでなければならず、また公式の記録ができるまでの間、ヒアリング・オフィサによる最初の決定草案の作成にも利用できるものでなければならない。ヒアリングが始まると、アシスタント・オフィサは、ヒアリング・オフィサの前に用意されている文書が正しいものであることを常に確認しなければならない。また、証人による宣誓を含め、アシスタント・オフィサはヒアリング・オフィサが指示する様々な問題に対処しなければならない。

アシスタント・オフィサが対応するその他の事務としては次のものが含まれる。

- ヒアリング・ルームにおいて全ての引用物が利用できることを確認する。
- ヒアリング終了後、ヒアリング・クラークに連絡し、クラークが部屋に施錠することを確認する。
- 証人の宣誓をサポートする。
- 必要に応じて、反対尋問中に証人を別室に移動させるための適切な手配を行う。
- ヒアリング中に手渡しされた新しい証拠にナンバリングとラベリングづけを行うこと、及びそのスケジュールを書き込む。
- 通訳が必要とする文書を用意する。
- 速記者に情報を提供する。

ヒアリングが終了すると、アシスタント・オフィサは、別室にいるヒアリング・クラークに連絡を行う。アシスタント・オフィサは、全ての者が廷外に出たことを確認し、ヒアリング・クラーク或いは他の職員がヒアリング廷に施錠するまで留まる。全ての資料をヒアリング・オフィサの室へ運ぶこと、或いはヒアリング・クラークがこれを行うためのアレンジを行う<sup>543</sup>。

### (ロ) ヒアリング・クラーク

---

<sup>542</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.48 Role of the hearing officer's assistant

<sup>543</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.58

ヒアリングに関する事務的事項は、特許局訴訟セクションのヒアリング・クラークが担当する。特に当事者系手続では事件毎にヒアリング・クラークの中から担当官(Case Officer)が割り当てられ、ヒアリング・オフィサとの連絡を行う。

ロンドンでヒアリングが開催される場合、ロンドンのヒアリング・クラークは、通常、遅くともヒアリングの 10 分前に入室し、アシスタント・オフィサとともにヒアリング・オフィサ及び両当事者が用いる全ての資料（書類綴りに含まれない資料を含む）が使用できる状態にあることを確認する<sup>544</sup>。

ヒアリング・クラークは、当事者をヒアリング・ルームへ案内する。当事者が入室したところで、ヒアリング・クラークは、ヒアリング・オフィサに入室を告げる。(ヒアリング・オフィサに続いて、アシスタント・オフィサ、オブザーバ及びアドバイザーが入室する。)

実際の審理でクラークが重要な役割をすることはない。特に、ヒアリングの場合には、出廷者を控室に案内することだけで、ヒアリング廷に入ることもない<sup>545</sup>。

### (3) ヒアリングの進め方

#### (イ) 発言の順序

通常、ヒアリング・オフィサに対する陳述は、1 回の発言で全ての論点に触れなければならない。

議論を始める権利は、通常、最初の挙証責任を持つ当事者に与えられる。事件の実質的な事項に関しては、その権利は最初に請求を行った当事者と議論される証拠を証拠ラウンドに提出した者に与えられる。多くの場合、両当事者は予めどちらから議論開始するかについて合意しており、ヒアリング・オフィサがこれを変えることはない。この原則に従い、一般には請求人（取消手続の申立人）が最初に発言し、その後被請求人（特許権者）が発言する。ヒアリング・オフィサは、全当事者に発言をするよう促すが、被請求人については請求人の発言に対する反論以外は認められていない<sup>546</sup>。

最初に発言する側は、その後、他方が指摘した全ての点について応答する権利を持つ。

一方の代理人が勅撰弁護士 (Queen's Counsel) と下級法廷弁護士 (Junior Counsel) で構成されている場合、下級法廷弁護士の言及できる事項は、勅撰弁護士による発言の追加に限られる。ヒアリング・オフィサは下級法廷弁護士が勅撰弁護士の発言のどこを追加しようとするものか確認し、追加する部分が勅撰弁護士の応答権に基づく発言に対するものである場合は、そのような発言は認められない。

ヒアリング・オフィサは最初に提起された全ての論点について、これを議論する権限が与えられている<sup>547</sup>。

#### (ロ) ヒアリング・オフィサによる指揮

当事者の一方に代理人がない場合、ヒアリング・オフィサは最初にヒアリングの手順

<sup>544</sup> Intellectual Property Office "Hearing Manual" (July 2009) 4.26 Conduct Of Hearing

<sup>545</sup> 英国知的財産庁ヒアリングによる。

<sup>546</sup> 英国知的財産庁質問回答書による/ Intellectual Property Office "Hearing Manual" (July 2009) 4.67

<sup>547</sup> Intellectual Property Office "Hearing Manual" (July 2009) 4.29 Order of presentation

を説明し、他方の当事者に対してこの後どのように進められるかについて理解させる。当事者が代理人を選定している場合、ヒアリング・オフィサは代理人が理解することができない手続のみを説明する<sup>548</sup>。

代理人を伴う場合、通常代理人のみが発言すべきとされているが、ヒアリング・オフィサは柔軟性対応することが求められている。同時に、ヒアリング・オフィサは議論がコースから外れないようにコントロールする必要がある。当事者が無関係な事例を紹介したり、必要以上に同内容の発言を繰り返したりする場合、ヒアリング・オフィサがこれに介入することも許されている<sup>549</sup>。

ヒアリングの最後に、当事者はその主張が完全に行われたか、主張がヒアリングされ理解されたか、与えられた助言を理解できたかを尋ねられる。端的には、当事者に公平なヒアリングであったと受け止められることが必要である<sup>550</sup>。

当事者系審理におけるヒアリング・オフィサの発言は、それが虚偽のものであっても名誉棄損に問われることはない。この原則は司法機能を行行使する全ての事件に適用されている<sup>551</sup>。

#### (4) 調書

ヒアリング・オフィサは、審理の記録（「事件記録」）が確実になされるようにする責任を負う。

事件に応じて、予備的ヒアリング、事件管理会議、プレ・ヒアリング・レビューのいずれに速記者を入れるかはヒアリング・オフィサの判断次第である。これに代わるものとして、ヒアリング・オフィサは電氣的に記録することを選択することができる。この目的のために、訟務セクションには音声データをデータファイルとしてダウンロードすることができる音声記録装置が用意されている。音声記録装置を利用する場合、ヒアリング・オフィサは少なくとも主要な事項については文章化することが必要となる<sup>552</sup>。

かつてはコマーシャル・ベースの書起サービス（速記者等）が利用されていたが、現在ではデジタル（MP3）レコーダを用いて審理を記録するのが一般的となっている。デジタル記録が審理の「事件記録」としての役割を果たしている<sup>553</sup>。

速記者を用いた場合、調書（Transcript）の作成には2つの方式が利用可能である。スタンダード・バージョンでは、1人の速記者が全ての手続をカバーし、ヒアリング終了時まで調書は配布されない。いまひとつはデイリー・バージョンと呼ばれるもので、2人以上の速記者が短期間に連続的に作業をすることで翌日には調書を利用することができる。後者はスタンダード・バージョンに比べ費用のかかるものであるが、広範な反対尋問が行

<sup>548</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.32 The hearing officer's conduct

<sup>549</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.36 The hearing officer's conduct

<sup>550</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.42 The hearing officer's conduct

<sup>551</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.43 The hearing officer's conduct

<sup>552</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 4.104-106 Shorthand Writer, Transcripts And Recording

<sup>553</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

われる数日のヒアリングの協議には大いに役立つことがある。しかしながら、知的財産庁が支払うのはスタンダード・バージョンの経費だけであり、両当事者が翌日調書を望むならば、速記者の承諾を得て料金を支払わなければならない。両者が翌日調書を望んだ場合には、翌日にはヒアリング・オフィサにも提供されなければならない。一方だけが翌日調書を希望した場合は、一方の当事者だけが手に入れることができ、ヒアリング・オフィサはヒアリングが終了するまでこれを手に入れることができない。

ヒアリングの終了後、アシスタント・オフィサは速記者が調書作成のために要求する文献又は情報がないかチェックする。決定が直ちに出来る必要がある場合には、調書の作成も急がなければならない。電氣的に記録された情報は、そのまま審理の記録となり、改めて調書を作成することもない。ヒアリング中のメモは、ヒアリング・オフィサ或いはアシスタント・オフィサがとる<sup>554</sup>。

調書の電子的複製は、訟務セクションにおいて電子事件ファイルに保管される。当事者がその複製を求めた場合、訟務セクションは送付のためのコピーを作成する。調書の著作権は契約のもとに知的財産庁が保有する。

#### (5) 出頭者

当事者は、ヒアリングに出席する義務を負わず、出席に代えて、ヒアリングの前に提出する書面をもって手続に参加することができる。この書面の写しは他方当事者にも提出しなければならない。当事者がヒアリングに出席する場合、その 48 時間前までに主張の骨子をヒアリング・オフィサに提出しなければならない。法的代理人を伴わない当事者については、主張の骨子を提出しないことも認められている。

#### (6) ヒアリングにおける心証開示

予備的評価はいつでも行うことができる。

#### (7) 中断（当事者を一旦退廷させての相談）

ヒアリング・オフィサは必要と判断した場合にヒアリングを中断又は延期する権限を有している<sup>555</sup>。

次の場合、短時間の中断が行われる。

- 当事者の代理人が更なる指示を受けるため
- 当事者又はヒアリング・オフィサが取消事件のヒアリングで補正案を検討するため
- ヒアリング・オフィサが口頭による決定を言い渡す準備のため
- "快適さ"休憩のため

次の場合、長時間の中断が行われる。

---

<sup>554</sup> 英国知的財産庁ヒアリングによる。

<sup>555</sup> Intellectual Property Office "Hearing Manual" (July 2009) 4.52-58 Adjournment; Recess; Conclusion Of Hearing

- 訴答の補正を許可するため
- 新たな証拠を検討又は引用するため
- ウェールズ語で行われたヒアリング、或いは英語以外の言語で与えられた証言の翻訳者を得るため
- 弁護士が最終弁論を及び法律と事実の要約を準備するため

また、慣例として午後 1 時～2 時の昼食時と、午後 4 時を以降はヒアリングが中断する。しかしながら、これらの時間は、ヒアリング・オフィサ或いは当事者の提案により変更されることがある。ヒアリングが予定された時間内に終了しなかった場合、その理由が中断によるものか否かにかかわらず、ヒアリング・オフィサは当事者の意見を聞いた後、何時再開するかの指示を与えなければならない。この際、審理の遅れと、当事者の不便性を最小限にすることが考慮される。

### (8) ヒアリング時間の上限

反対尋問がない限りヒアリングは 1 日に限定されている。反対尋問がある場合であっても 2 日を超えることはない。

## 1.10 決定（審決）

### (1) 決定の種類

決定には「最終決定」と「中間決定」が含まれる<sup>556</sup>。当事者系事件においては、当事者に補正或いは資料提出の機会を与えるために、通常 1 回の中間決定が行われる。

また、決定にはヒアリング中にヒアリング・オフィサがその場で行う「口頭による決定」と、後日送付される「書面による決定」がある。決定の対象が手続的なものである場合には、一般に決定は口頭で行われ、決定が本質的な部分に関わる場合、或いは手続的なものであっても内容が複雑な場合には、決定は書面により行われる。

知的財産庁は、決定について結論の内容によるカテゴライズをしていない。決定の記載方法については、当事者名等の必須事項を除いて、特定の記載方法を求めておらず、主文もない（図 UK-3 審決例参照）。

しかしながら、後述する商標と同じように、決定には、請求を認めるもの、認めないもの、或いは一部認めるものがあり、この決定を受けて、権利者が訂正を行うことも可能である。

### (2) 決定の時期

口頭での決定は、準備のための短い中断の後に、ヒアリング中に行われる。

書面による決定は、ヒアリングの日から 2 月以内に行わなければならないとされている

<sup>556</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 5.01 General Considerations

557。しかしながら、決定が早期に行なわれなければならない場合には、ポイントとなるところを口頭により行い、後日書面により理由を補足することも行われる<sup>558</sup>。

### (3) 決定の様式

書面による決定のために、ヒアリング・オフィサには知的財産庁の名称とロゴのついたスタンダードなフォーマットとした Word のテンプレートが利用可能となっている（図 UK-3 参照）。

当事者は請求人（claimant）と被請求人（defendant）として特定される。

ヘッディングは、決定（Decision）とすることが適当な場合が多いが、状況に応じて予備的決定、中間決定、命令、経費の決定等のワーディングも用いられる。テンプレートには、決定の発行の日も含まれ、決定が大英図書館で閲覧可能となる BL 番号が付される。判決をインターネット上で利用できるようにするため、2001 年から裁判所は判決に標準フォーマットを採用している。知的財産庁の決定も同じフォーマットを使用している。

---

<sup>557</sup> 英国知的財産庁の質問書回答書による。

<sup>558</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 5.01 General Considerations



30 November 2010

**PATENTS ACT 1977**

BETWEEN

Polytan Planungs-und Baugwellschart                      Claimants  
Fuer Sportlagen mbH & Co. and Edel  
Grass B.V.

and

Fieldturf Holdings Inc.    Defendant

---

PROCEEDINGS

Application for revocation under section 72 of the Patents Act 1977 in respect of  
patent number GB 2329910 and patent number GB 2350843

HEARING OFFICER                      A Bartlett

---

**DECISION**

1. This is the consolidation of two individual actions for the revocation of two GB patents held by Fieldturf, GB 2329910 and its divisional GB 2350843. Fieldturf applied to amend these two patents under s75 during the course of these actions. The respective claims as proposed to be amended read as in the specifications annexed to this decision.
2. The applicants for revocation now state that they no longer wish to pursue their applications. However, in such circumstances, the Comptroller has the power to consider whether to pursue revocation in the public interest as confirmed in *R v Comptroller General of Patents, ex parte Ash & Lacey Building Products Limited* [2002] RPC 46.

3. Paragraph 72.27 of the Manual of Patent Practice states that:

"Normally only clear cases of lack of novelty or inventive step based on prior documentary disclosure should be pursued by the comptroller. Only exceptionally should some other ground of revocation be continued with after withdrawal of the applicant".
4. The grounds for revocation put forward by Polytan and Edel Grass were that the amended claims of the two patents lacked novelty and/or the necessary inventive step in the light of patent number CA 2095158.
5. I have carefully read all three patents. Whilst the parameter ranges set out in CA 2095158 overlap with those set out in the revised independent claim of GB 2329910 and meet those of the revised independent claim of GB 2350843 the revised independent claims of GB 2329910 and GB 2350843 both include a feature that is neither explicitly taught nor hinted at in CA 2095158. That feature is that the length of the ribbons should be at least twice the spacing between rows of ribbons. The description of CA 2095158 lacks a single embodiment that both meets the dimensional constraints of the revised independent claims of GB 2329910 and GB 2350843 and has the "2x row spacing" feature for the length of the ribbons.
6. In those circumstances I do not consider it possible to say that there is a clear lack of novelty or inventive step. Nor do I think that the circumstances in this case are exceptional.
7. Thus I do not consider that the conditions set out in paragraph 72.27 of the Manual of Patent Practice are satisfied such that the comptroller should continue the revocation actions.
8. Despite some earlier reservations as to their clarity being expressed on behalf of the Comptroller, I am satisfied that the proposed amendments to the claims are allowable in respect of issues other than novelty and inventive step.
9. I therefore decide to allow the patents to be amended in the form sought by the proprietor and make no orders for revocation of the patents.

**Appeal**

10. Under the Practice Direction to Part 52 of the Civil Procedure Rules, any appeal must be lodged within 28 days.

**A Bartlett**  
Divisional Director acting for the Comptroller

図 UK-3 審決例 (つづき)

(4) ヒアリングでの当事者の主張等の記載

2007年特許規則の第80条(6)は、「特許意匠商標長官が決定を行う場合、長官は当事者

に決定に至った理由を含むその決定の通知をしなければならない」と規定している<sup>559</sup>。

### 1.11 予備的請求

英国の特許権者も取消事件において、複数の補正請求を行うことがある（例：Stockley v Husqvarna BL O/214/10 等）が、英国知的財産庁は「これは手続管理上、最も効率的な方法ではない」と解している<sup>560</sup>。とりわけ、このような請求は、当事者等に事件の見通しについて現実的になるよう促すものとはなっていない。このため、知的財産庁は権利者に対して複数の補正請求を提出することを勧めてはいない。

英国の特許制度は欧州知的財産庁のシステムと異なり、取消し事由を持つクレームがある場合、そのクレームだけについて無効宣言を行い、残りのクレームは有効とされる。一方、欧州特許制度は、無効事由をもつクレームが一つでもあれば、それで権利が全て無効となる方式を採用している。英国特許では、有効なクレームが存在すれば特許全体が無効となることはないので、欧州特許のように予備的請求を行う必要はない。

一方で、ヒアリングの中で、ヒアリング・オフィサが特許の補正により特許取消しの根拠を覆すことができると判断する場合がある。このような場合、ヒアリング・オフィサは特許出願人に対し、所定期間内にそのような補正書を提出することを認める場合がある。この補正書が提出されない場合、その特許は取り消される<sup>561</sup>。

### 1.12 裁判所・欧州知的財産庁との調整

#### (1) 手続の停止

一方又は双方の当事者が特許意匠商標長官に「他の訴訟が終了までの審理を停止すること」を求める場合がある。これに代わるものとして、当事者は、「一つを最初に処理し、他方を停止する」ことを求める場合もある。両当事者が停止することに同意した場合であっても、ヒアリング・オフィサは他の解決方法があるかどうかを考慮しなければならないとされている<sup>562</sup>。

当事者がヒアリング・オフィサの方針に同意しない場合、ヒアリング・オフィサは全ての状況を踏まえて決定する。

これらには以下の状況が含まれる。

- コスト削減の可能性
- 不必要となる可能性がある審理を避ける可能性
- 他の法的フォーラムとの整合性のない決定を避ける可能性
- 停止による一方又は他の当事者への不利益を与える可能性

<sup>559</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による/2007年特許規則 規則 80(6)条。

<sup>560</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

<sup>561</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による/1977年特許法 第 72(4)条。

<sup>562</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 2.73 Staying Proceedings

- 公共の利益
- 停止期間の可能性
- 当事者のふるまい

通常は一つの要因だけで決定されることはない。ヒアリング・オフィサは、全てを比較評価し、バランスある決定を行う<sup>563</sup>。

## (2) 侵害事件等との進行調整（ダブルトラック）

審理の停止を求めるものとして、最も多い理由の一つが、特許意匠商標長官の手続を欧州知的財産庁 (EPO) の異議手続の結果が出るまで待つことを求めるものである。しかし、一度 EPO の異議審理が始まると、結論を得るまでに 4 年から 8 年或いはそれ以上を必要とする場合もあり、英国知的財産庁は、通常、このような状況での停止を許可することには消極的である。このことは、英国の裁判所の実務にも反映されている。裁判所は最近の事例を検討し、*Glaxo Group Limited v Genentech Inc and Biogen Idec Inc* [2008] EWCA Civ 23 において、並行する審理の事件の停止に関する一般的ガイダンスを示した。判決は予想される遅延の長さや商業的現実性ニーズが主要な考慮事項であるとの考えを示した<sup>564</sup>。

しかしながら、EPO の異議決定手続がリーズナブルな迅速性を持って結論づけられる可能性が高い場合は、停止が行われることもある。

締約国の裁判所における侵害訴訟にかかる事件については、*Guidelines for Examination, Part E Chapter VIII, paragraph 4* に示すように、EPO は当事者又は裁判所による要求があれば異議手続を加速することとしている。英国知的財産庁は、この手続は、締約国知的財産庁における取消手続等にまで拡大されるものと解しており、当事者が早期の決定を求めるのであれば、まず EPO に早期の審理を請求し、迅速化が行われるかどうかの見通しを得た後に、英国知的財産庁にその結果を報告することを求めている。

## (3) 無効の抗弁

特許法第 74 条は、以下の場合に限り、特許の有効性を争点とすることができると規定している。

- 第 61 条に基づく特許権の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いて
- 第 70 条に基づく訴訟手続において
- 第 71 条に基づき特許に関して宣言が求められる訴訟手続において
- 第 72 条に基づく裁判所又は特許意匠商標長官の特許取消手続において
- 第 58 条に基づく訴訟手続において

## (4) その他

ヒアリング・オフィサは、裁判所の判決により解決することがより適切と思われる事件

<sup>563</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 2.74 Staying Proceedings

<sup>564</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 2.75 Staying Proceedings

については、手続申立を却下することができる<sup>565</sup>。

## 1.13 現在及び過去の実績

### (1) 英国知的財産庁の認識及び対応策

英国特許制度の利用者はその実務の分析により、

- 英国知的財産庁における審理のスピードアップ
- 英国知的財産庁における審理のために必要とするコストと複雑性の解消の必要性を認識している。

この分析から明らかとなったのは、(手続の)柔軟性 (flexibility) は不可欠であり、標準フリーサイズ (ワン・サイズ・フィット・オール : one size fits all) 手続は望ましい成果をもたらさないということである<sup>566</sup>。

2009年の運用の改定では、以下の理念を中心とした。

- 問題を限定する
- 当事者の関心を問題点に集中させる
- 早期に結論を得る

この「柔軟性」のある運用により、新しい方法が広く適用されることになり、事件を管理するにあたって、ヒアリング・オフィサーが採用できる手続が大きく拡大した。

この方針に基づいて、審理指揮に関する以下の方策が導入された<sup>567</sup>。

- (拘束力を持たない) 書面による予備的見解の発行
- 当事者が同時に証拠を提出する証拠ラウンドの採用
- 審理中のヒアリング・オフィサーの異動回避
- ヒアリング (ヒアリング開催) 日の固定
- ヒアリング時間の制限 (最大 2 日)
- 予備的ヒアリングの直前通知と時間的柔軟性

また、ヒアリングを開催する場所については、ロンドンとニューポートだけでなく、全ての当事者が同意する場合、スコットランドでも開催できることとした。

### (2) 訴訟外紛争処理の利用促進

英国知的財産庁は、これまでも特許郡裁判所が行ってきた仲裁・調停等の訴訟外紛争処理 (ADR) の利用を奨励してきた。

知的財産紛争及び訴訟は、一般的にコストと時間面でビジネスの障害となる。特許郡裁判所 (The Patents County Court) は、1993年に中小企業の特許、商標、意匠に関するニーズに応えるために設立された。1986年報告書"司法へのアクセス"の中で、ウルフ卿は

<sup>565</sup> 1977年特許法 第72(7)条。

<sup>566</sup> Intellectual Property Office "Tribunal Practice Notice (TPN3/2009)" Practice in Patent Proceedings before the Comptroller (1 July 2009) 2. Principles of the changes

<sup>567</sup> Intellectual Property Office "Tribunal Practice Notice (TPN3/2009)" Practice in Patent Proceedings before the Comptroller (1 July 2009) 3. Management of proceedings/ 4. Location of hearings/5. Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR)

紛争の公正、迅速かつ適切な解決の必要性を指摘した。この原則は、1999年4月の民事訴訟規則にも反映され、現在利用が広がっているADRについても言及した。知的財産庁は早い段階で紛争解決をその戦略に入れていた。2004年特許法は、誰もが特許の有効性や侵害の問題について特許意匠商標長官に対して拘束力のない見解を求めることを可能にした<sup>568</sup>。

当事者間の司法手続は、最後の手段としてみるべきである。当事者が法律に頼った解決でなく、交渉によってその見解の違いを解決することは双方にとって常に好ましいことである。ADRは、コストをかけずに友好的和解の機会を増やし、迅速に問題を解決するための最良の機会を提供するものである<sup>569</sup>。

## 1.14 当事者系事件を扱う組織

### (1) 部門

英国知的財産庁は、特許局、商標・意匠局、著作権・エンフォースメント局、国際局、イノベーション局、ビジネス・サポート局、財務局から構成されている。(図 UK-4 参照)

特許に関する当事者系事件の審理は、特許局長 (Patents Director) の下で扱われる。特に、当事者系・査定系の事件については、法務、訟務、調停セクションがありその中の訟務セクション (Litigation Section) が担当する。ロンドン・オフィスにもヒアリングを担当する部署がある。

### (2) 人数等

特許のヒアリング・オフィサは技術グループの課長 (Divisional Director : 審査長) 或いは課次長 (Deputy Director) から指名される。現在、ヒアリング・オフィサは13名で、いずれも審査長クラスである。このうち、当事者系事件を扱うのが5名であるが、そのうち4名は当事者系事件と査定系事件の両方を扱っている。残りの8名は主に査定系事件を扱っている。特許局には商標局にあるようなヒアリング・オフィサ長 (Principal Hearing Officer) はいない<sup>570</sup>。

---

<sup>568</sup> Intellectual Property Office “Mediation of Intellectual Property Disputes” (16 Feb.2010) Background

<sup>569</sup> Intellectual Property Office “Hearing Manual” (July 2009) 2.01

<sup>570</sup> 英国知的財産庁ヒアリング調査による。

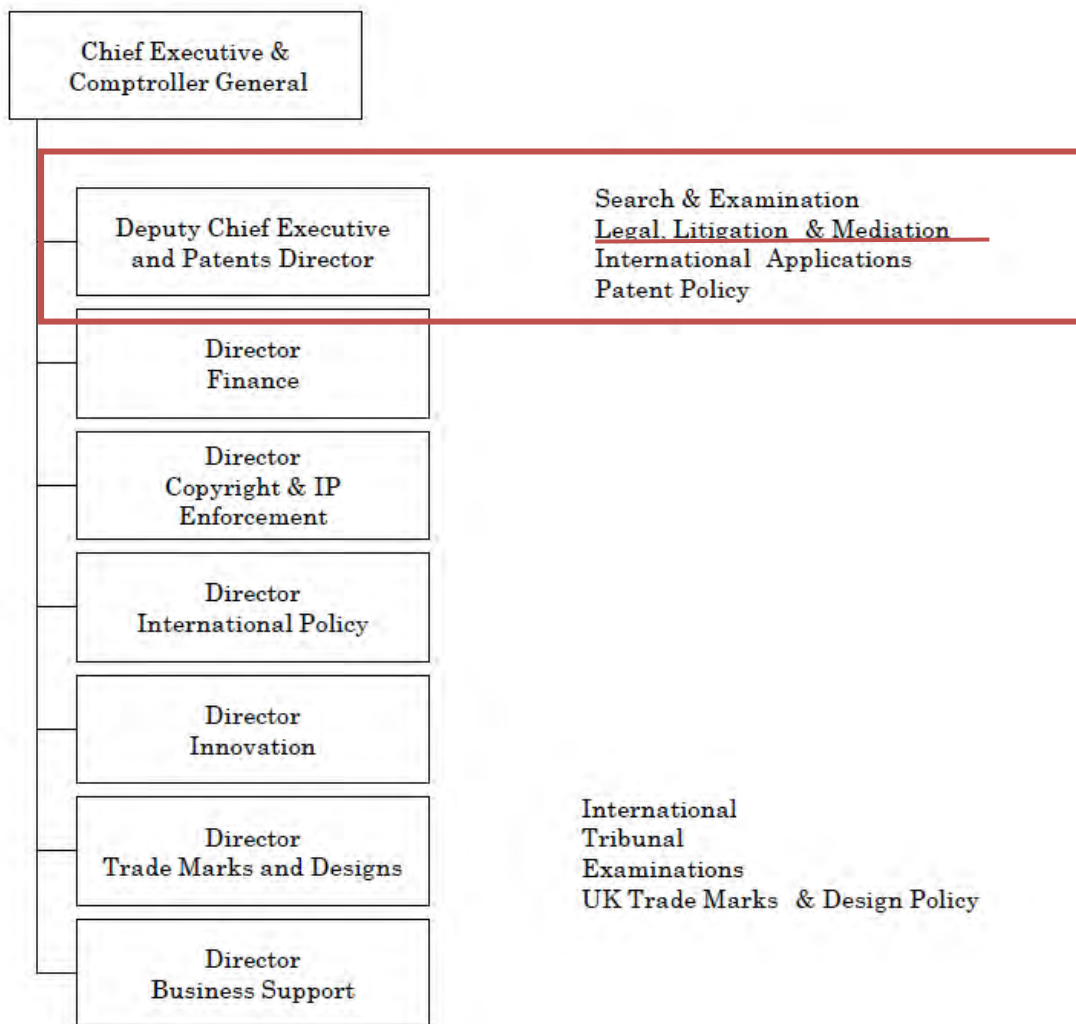


図 UK-4 英国知的財産庁の組織図

出典：The Intellectual Property Organization “Corporate Organogram” (Sept. 2010)

	Directors	staff	Seconded out staff	2011年	(2010年)
特許	1	341	2	343	(352)
総数	7	479	13	516	(561)

表 UK-1 英国知的財産庁の職員構成

出典：The Intellectual Property Office「Annual Report and Accounts 2010/2011」(printed 7 July 2011) P49 The average number of persons employed (including agency and contract staff and excluding staff on secondment to other organisations)

## 1.15 研修等

知的財産庁は、過去にヒアリング・オフィサ向けの特別研修講座を実施したことがある。これらの講座では、必ず模擬ヒアリングが行われていた。

ヒアリング・オフィサはまた、特許事件における高等法院判事の判決を繰り返し読むよう求められている。また、民事裁判所の審理を傍聴すれば、一般的に法的手続がどのように運用されているかを理解することもできる。

数年前、知的財産庁は他の同様の審判機関（公正取引庁、賃料審判機関等）と連絡を取り、特許ヒアリング・オフィサをそれらの審判機関の審理に同席させた。これらの措置は全て、非常に有効であったと理解されている。

ヒアリング・オフィサには「研修マニュアル」が与えられている。更に、新任のヒアリング・オフィサは、経験豊富なオフィサと一緒に仕事をするにより実務を学ぶ。ヒアリング・オフィサは随時、知的財産庁内で開催されるヒアリング・オフィサ研修コースや、the Administrative Justice and Tribunals Council (AJTC) が開催する法廷技術開発 (Tribunal Skills Development) コース等の外部研修に参加している。

また、ヒアリング・オフィサは、裁判所の経験から多くの示唆を得ることができることから、過去においては特許弁護士とともに、裁判所の研修プログラムに参加したことがあったが、現在は実施していない<sup>571</sup>。

英国ではヒアリング・オフィサが単独で事件の決定を下す。このため現在、ヒアリング・オフィサが知的財産権以外の法律分野について正式な司法研修を受けることを検討中である<sup>572</sup>。

## 2. 意匠

### 2.1 審判制度の概要

#### (1) 登録までの手続

意匠出願の審査は、出願から 1~3 月で開始され、審査報告書が作成される。この報告者に対する応答を受けて、特許意匠商標長官は登録或いは拒絶の決定を行う。通常この期間は審査から 1~4 月の間であるが、長くても 1 年を超えることは少ない<sup>573</sup>。

この決定に不服の場合は、特許意匠商標長官或いは高等法院に不服の申立てをすることができる。特許意匠商標長官の下での審理は、ヒアリング・オフィサにより行われる。

---

<sup>571</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

<sup>572</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による。

<sup>573</sup> 1988年著作権・意匠・特許法第 263条では“the comptroller” means the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marksとしており、以下では特許意匠商標長官と呼ぶ。



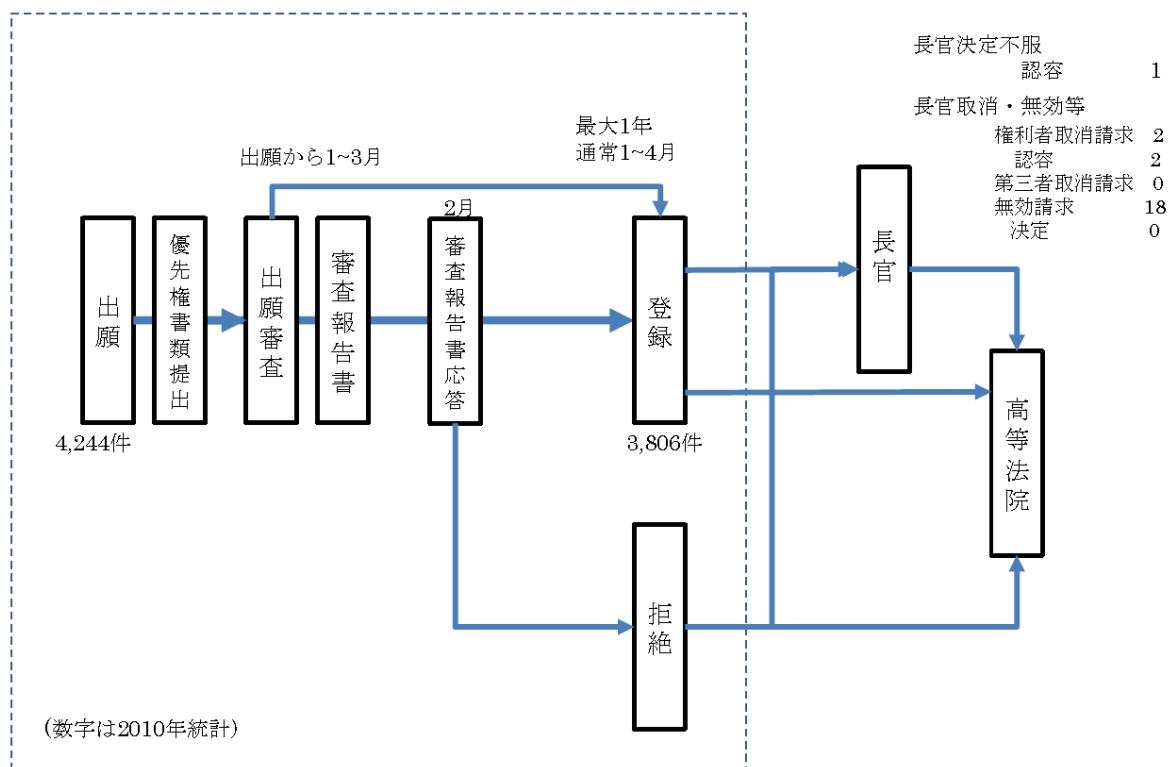


図 UK-5 英国の意匠登録手続

## (2) 査定系事件

登録意匠法第 3A 条は、特許意匠商標長官が行う登録出願に関する決定について、出願人が審判を請求できることを規定している。また、登録出願の補正に関する決定についても同法第 3D 条により審判を求めることができる。審判の請求は、決定の 1 月以内に特許意匠商標長官に行われなければならない。

## (3) 当事者系事件

登録された意匠については、その登録年により手続は異なる。

2001 年 12 月 9 日より前に登録された意匠については、1988 年著作権・意匠・特許法第 11 条の規定により、これを取消す (Cancel) ことができるものであった。この取消しの理由としては、次の要件が定められていた。

- 出願の時点において、先行意匠と比較して新規性がなく、大きな相違点がない場合
- 登録が拒絶される他の理由がある場合

2001 年 12 月 9 日以降に登録された意匠については、改正された 1949 年登録意匠法第 11ZA 条の規定により、無効(invalidate)とすることが可能となった。登録された意匠が無効となるのは以下の理由を持つ場合である。

- 新規でない場合、或いはその意匠が実際の商品に適用された時点でそれ以前の意匠と比較して固有の特徴を欠落している場合
- 新しい法律では登録が拒絶される他の理由がある場合

請求人は取消すべき意匠、或いは無効とすべき意匠の理由の陳述(statement of grounds)を書面により行わなければならない。この陳述は証拠を提出するものではないが、それを立証できる証拠について言及しなければならない。

## 2.2 審理フロー

意匠の取消し或いは無効の手続は、以下の書面を特許意匠商標長官に提出することにより開始される。

- 登録無効又は登録取消しの請求書（様式DF19A）
- 請求理由陳述及びその根拠となる事実
- 所定の手数料

「請求理由陳述」には、取消又は無効を請求する理由を示さなければならないが、この時点では、証拠を提出する必要はない。ただし、陳述において、その裏付けとなる証拠があることを触れなければならない。

特許意匠商標長官は登録意匠権者及び請求人が提出した書面及び証拠を当事者に送付して意見を求める。全ての証拠が提出され、これ以上の議論を進めることができなくなった時点で、特許商標商標長官は、この事件を決定するヒアリング・オフィサを指名する。事件の最終的決定は、このヒアリング・オフィサにより行われる。

意匠に関するこれらの手続は、商標局で所管している。このため、その後の手続は、全て商標の手続と同様に扱われる。登録意匠の取消請求についても、商標審判部門のヒアリング・オフィサが、商標の審理において適用されるものと同じ実務及び手続を用いて対応する。

(以下「商標」の当事者系事件の審理フロー等を参照)

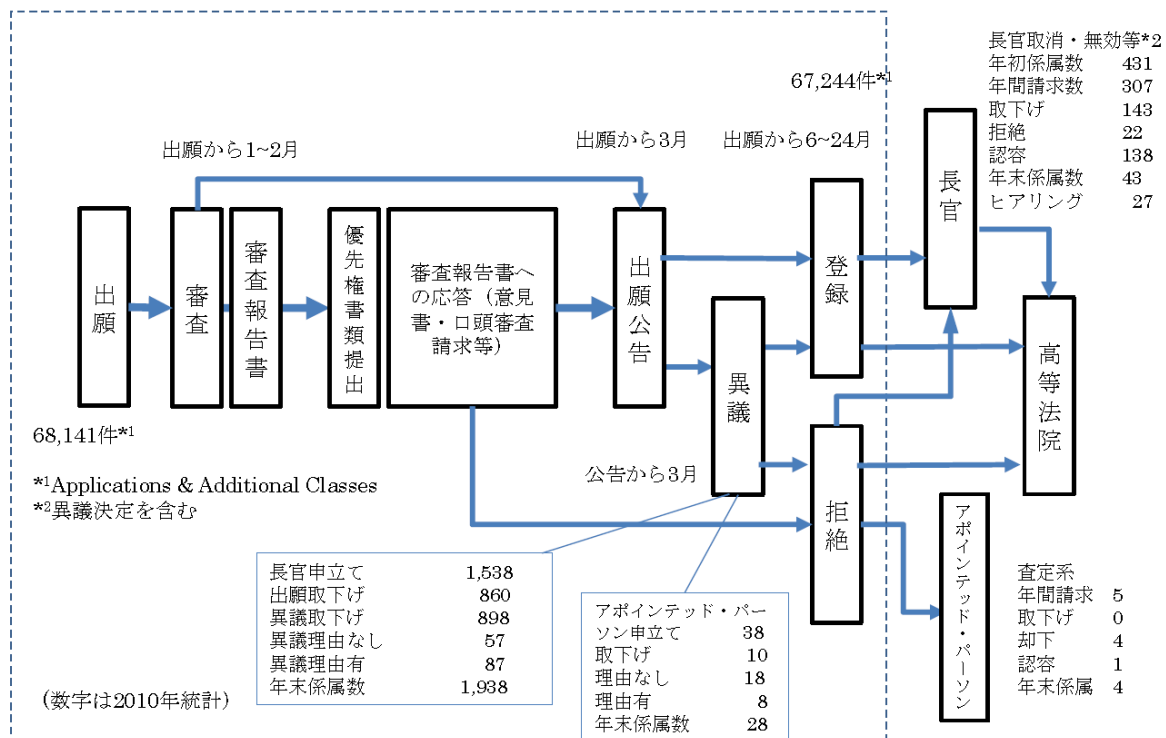
## 3. 商標

### 3.1 審判制度等の概要

#### (1) 出願から登録までの手続

商標出願は出願から1～2月で審査が開始され、拒絶の理由がない場合、出願から3月で出願が公告される。出願公告後3月以内に異議申立てのなかった場合及び異議申立てがあった場合でも、異議が取り下げられたもの或いは理由なしとされたものは登録される。

登録までの期間は、出願から6月程度で行われるものもあるが、24月を要する場合もある。



図UK-6 英国商標の登録手続

## (2) 商標登録後の手続

登録された商標の取消し等を求める手続には、登録官（Registrar）への提訴と、高等法院への提訴という2つの法的対抗手段が用意されている<sup>574</sup>。

通常、この請求には期限は設けられていないが、その例外が「不使用による取消し」請求である。いずれの場合であっても、手続を開始するにあたって、まず商標権者とコンタクトすることを知的財産庁は勧めている。そこで法律的手続以外の解決、すなわち交渉或いは調停が検討される。この手続を経た後、はじめて知的財産庁における手続が開始される。

知的財産庁に扱われる登録後の請求には、次のものが含まれる。

- 無効（Invalidation）
- 取消（Revocation）
- 訂正（Rectification）
- 調停（Intervention）

## (3) 上訴

審査における決定について、出願人は特許意匠商標長官へその不服を申し立てることができる。

<sup>574</sup> 商標法第62条は「本法において『登録官』Registrarとは、特許意匠商標長官をいう」と規定しており、以下においては、すべて特許意匠商標長官として表す。

一方で、1994 年法では、査定系を含む特許意匠商標長官の行った全ての決定については、高等法院（High Court）及びアポインテッド・パーソン(Appointed Person)に上訴できることとしている<sup>575</sup>。

アポインテッド・パーソンは知的財産権法に関する長い実務経験を有する者の中から大法官（the Lord Chancellor）により指名された者である。

「アポインテッド・パーソン制度」は、1996 年の司法制度改革により生まれた制度で、弁護士、大学教授、コンサルタント、実務家など、この分野で経験のある者から指名される。この制度の最大の目的は、訴訟経費を低減することで、短期間に決定を得ることである。ただし、アポインテッド・パーソン自身の手続について具体的に定められたものはない。

アポインテッド・パーソンへの上訴は、様式 TM55 により行われる。この書類には上訴を理由づける書面が添付される。これらの書類は決定の日から 28 日以内に特許意匠商標長官に提出されなければならない。請求には上訴の理由の概要と上訴に関連した判例が示されなければならない。

規則第 73 条第 3 項は、アポインテッド・パーソンがヒアリングを行うことなく決定を行うことができることを規定している。両当事者は、アポインテッド・パーソンの検討のために、書面による説明を行うことになる。

なお、アポインテッド・パーソンの行った決定は最終的なもので、これに対して控訴することができない。

高等法院へ上訴された場合、この手続は知的財産庁の手を離れることになる。しかしながら、当事者は知的財産庁へ上訴のコピーを送付することとされている。

## 3.2 審理フロー

### (1) 異議手続

商標出願の異議の審理手続を図 UK-7 に示す。

#### (イ) 異議申立

審査官が出願を受理（acceptance）すると、毎週金曜日に知的財産庁のウェブ上で公開される商標ジャーナル（Trade Marks Journal）に商標が掲載される。その後 2 月間、誰でもこの出願に対して異議申立てを行うことが可能となる。

異議申立手続は、オンラインにより簡単に開始することができる。オンラインにより様式 TM7a「予備的異議申立て（Notice of threatened opposition）」で申立てを行った場合、異議申立期間は自動的に 3 月に延長される。ただし、予備的異議申立てだけでは異議申立てを行ったことにはならず、改めて正式な申立てが必要となる。

予備的異議申立てを含め、異議申立てを行う場合には予め出願人とコンタクトすることが勧められている<sup>576</sup>。出願人がこの段階で商品やサービスを限定するか、取り下げれば無

<sup>575</sup> Intellectual Property Office “Manual of trade marks practice” Chapter 7 Tribunal Section 11, 11.1

<sup>576</sup> Intellectual Property Office 「Opposing a trade mark」 What should I do first?

駄な紛争を回避することが可能となる。異議申立人がこの手続を行わず、出願人が出願を取り下げた場合、異議申立人はいかなるコストも回収することができない。

正式な異議申立ては、様式TM7による「異議の通知」或いは「理由の陳述」の提出により確定する。この際、手数料として£200を納めなければならない。

知的財産庁は、提出された書類の確認を行い、問題がない場合はその副本を商標出願人に送付する。この日が公式の「異議通知の日」となる。

知的財産庁の通知に出願人が応答せず、出願の取下げも行わなかった場合、知的財産庁は異議申立てが指摘した商品・サービスについての商標登録を行わず、更に、出願人に対して当該手続に要したコストの支払いを命ずる。

出願人が異議申立てに対して争う場合、異議通知日の2月以内に知的財産庁に「防御と反対陳述の通知」(Notice of defence and counter-statement) (答弁書：様式TM8)を提出する。逆に争う意思がない場合、知的財産庁に対して「取下げの用意のあること」を提出する。この場合、知的財産庁は出願人に対して、異議申立人が要したコストを支払うことを命じる場合がある。

#### (ロ)クーリング・オフ・ピリオド

次の手続に入る前に、異議申立人と出願人は更なる合意形成のために「クーリング・オフ・ピリオド」を請求することができる<sup>577</sup>。

クーリング・オフの最初の期間は9月であるが、最大18月まで延長することができる。しかしながら、この期間内に申出人が答弁書を提出しなかった場合、商標出願が登録されないだけでなく、異議申立人のコストの支払いが命じられる場合もある。

出願人が2月以内(クーリング・オフ・ピリオドに入った場合は18月以内)に答弁書を提出しなかった場合、異議申立てが指定する商品又はサービスについては、出願が取り下げられたものとして扱われる。

異議申立人がその商標を「かつて使用していた」とする主張を行っている場合、出願人はこれを「認める」か「否定」するか明らかにしなければならない。出願人が申立人による使用を認めず、使用の証拠の提出を求めた場合、異議申立人は「それ以前に使用していたことを示す証拠」を証拠ラウンドで提出しなければならない。

答弁書に不明瞭な点がある場合、知的財産庁は21日を指定してその釈明を求める。全てが整ったところで、知的財産庁はこれらの書類を異議申立人に送付する。

この日が「開始日」(initiation date)と呼ばれる。

#### (ハ) 予備的示唆

- 商標が先の商標と同一であり、かつその出願に係る商品又はサービスが先の商標の保護の対象である商品又はサービスと同一である、或いは

---

<sup>577</sup> Intellectual Property Office 「Opposing a trade mark」 Section 2 The cooling off period

- 商標が先の商標を連想させるおそれがある場合を含め、公衆の側に混同を生じさせる恐れがある

という理由で異議申立てが行われている場合、知的財産庁は出願人及び異議申立人の双方に対して最初のオピニオンを与える。このオピニオンは予備的示唆（preliminary indication）と呼ばれ、これが送付された日を指示日（indication date）と呼ぶ<sup>578</sup>。

この予備的示唆は、ヒアリング・オフィサにより行われるが、事件が証拠ラウンドに進んだ場合、別のヒアリング・オフィサが加わる場合がある。

予備的示唆で示される結論は、次のいずれかとなる。

- 異議申立ての理由なし
- 異議申立て理由あり
- 部分的に理由あり

「部分的に理由有」はヒアリング・オフィサにより商品及びサービスが限定され、知的財産庁はこの商品又はサービスに限定して登録を行うことを意味する。

両当事者は予備的示唆を受け入れるか、或いは指示日から1月以内に「証拠ラウンド手続の請求」を提出しなければならない。予備的示唆に対しては、アピールを行うことはできない。また、時々予備的示唆を出すことなく決定することもある。

## （二）証拠ラウンド

請求により「証拠ラウンド」に入ると、当事者は、知的財産庁の指示する期間内に、その主張を裏付ける証拠を提出しなければならない<sup>579</sup>。この証拠としては、証人による陳述、法定宣言或いは宣誓供述書が用いられる。いずれの当事者も更なる証拠の提出を求めることができるが、その際、なぜ更なる証拠が必要なのか、何に関する証拠か、なぜその証拠がそれ以前に提出されなかったのかについて説明しなければならない。

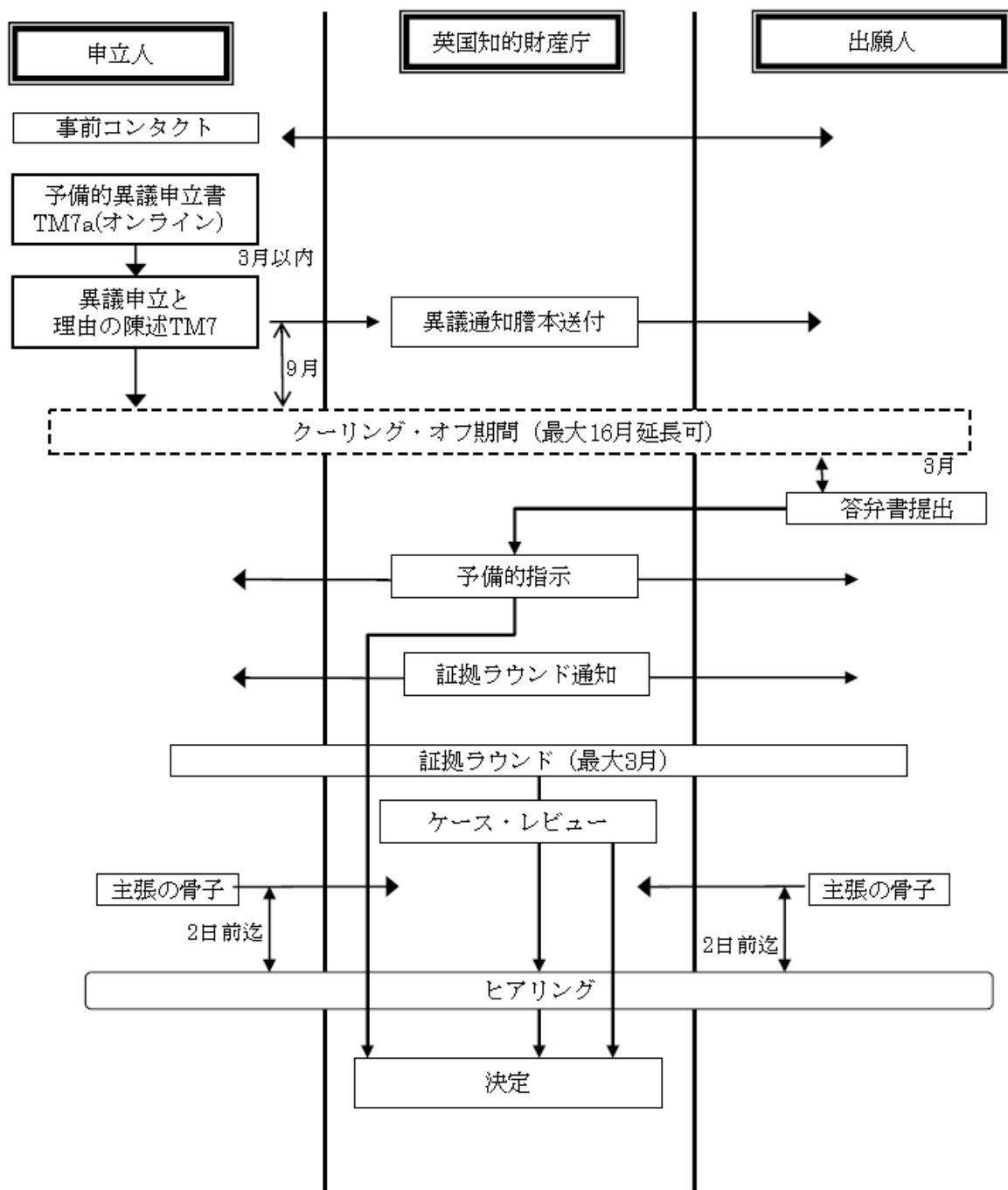
## （ホ）異議の決定

決定は当事者からの証拠と提出書面だけで行うことができる。これに代わるものとして、ヒアリングを請求することも可能である。ヒアリングは全ての証拠と提出物を分析した後、書面ではなく口頭で審理が勧められる。

---

<sup>578</sup> Intellectual Property Office “Opposing a trade mark” The preliminary indication

<sup>579</sup> Intellectual Property Office “Opposing a trade mark” Evidence rounds



図UK-7 商標異議審理フロー

異議手続においては、ヒアリング・オフィサがヒアリングの中で決定を下すことはなく、ヒアリング後に全当事者に決定を伝える形で行われる。ヒアリング・オフィサは、決定が最終的なものとなる前であれば、当事者に更なる証拠の提出を求めることもできる<sup>580</sup>。

異議の決定は、次の3つの形で行われる。

- ① 異議が成立せず、知的財産庁が商標を登録する。
- ② 異議が成立し、知的財産庁が商標登録を拒絶する。
- ③ 異議が一部成立する。出願人は対象となる商品又は役務リストを限定することができ、知的財産庁はそれらの商品又はサービスのみを登録する。

## (2) 無効手続

商標登録の無効宣言請求の手続を図 UK-8 に示す。

### (イ) 無効宣言の請求

他人の登録した商標について無効の宣言を得るための手続は、権利者とのコンタクトから始められる。コンタクトは書面により行うことが勧められており、「なぜその登録が無効となるのか」を告げておくことが望ましい<sup>581</sup>。知的財産庁は常に当事者が友好的な解決を試みることを勧めている。

知的財産庁での手続は、「登録無効宣言の請求」(Application to declare invalid a registration : 様式TM26(1))及び「請求理由の陳述」が£200の手数料とともに提出されることにより開始される。

請求が行われると、知的財産庁は料金が正しく納められているか、書類に不備がないか、無効を審理するための十分な情報が含まれているかをチェックし、必要に応じてその是正を求める。

これらの書類が満足できるものとなった場合、知的財産庁は1部を商標権者に送付する。この日は「通知日」(notification date)と呼ばれ、送付とともに2月以内の答弁書の提出を求める。

権利者がこれに応答しない場合、知的財産庁は権利者が無効理由について争わないものとして、権利者に「このレターから14日以内に登録官が答弁書を受け取るか、或いはヒアリングの請求又はこの事件に関する書面の提出がない限り、登録官は登録が無効であると宣言する」という通知を行う。法律上の登録官は特許意匠商標長官である。

### (ロ) 証拠ラウンド

権利者が無効請求理由について争う意思がある場合、通知日から2月以内に答弁書(Notice of defence and counter-statement : 様式TM8)を提出しなければならない<sup>582</sup>。

知的財産庁は提出された書類を確認し、満足できる場合はその1部を請求人に送付する。この日が「開始日」(initiation date)と呼ばれ、両当事者に証拠を提出する期間が指定

<sup>580</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>581</sup> Intellectual Property Office “Invalidating a trade mark” How to invalidate a registration

<sup>582</sup> Intellectual Property Office “Invalidating a trade mark” How to defend a registration



される。

この指示に従い、当事者はその主張を裏付ける証拠を知的財産庁に提出するとともに、別に同じものを他の当事者に送付しなければならない。両当事者が証拠を提出できる期間は、知的財産庁によりセットされるが、更なる証拠の提出を希望する場合は、なぜ追加的提出を希望するのか、何に関する証拠か、なぜそれ以前に提出できなかったについて、知的財産庁に説明しなければならない。これを受けて、知的財産庁は更なる提出を許可するか否かを決定する。

## (ハ) ヒアリング

当事者はヒアリングの請求を行うことができるが、提出された証拠だけで決定（審決）することもできる。ヒアリング期日が設定される前であれば、当事者はいつでも無効手続を終了することができる。すなわち、請求人は請求の取下げに合意することができ、権利者はその登録を放棄（surrender）することができる。また登録の一部放棄を求め、関連する商品やサービスを削除することも可能である。

このような場合であっても、請求人が「無効請求取下げ」の書面を提出しない限り、審理は継続する。

ヒアリングは、通常、ロンドン又はニューポートで開催されるが、テレビ会議システムや電話による会議システムにより実施されることも推奨されている。

ヒアリングには、中間ヒアリング（interlocutory hearings）とメイン・ヒアリングがあり、中間ヒアリングは主要争点以外の点について決定のために行われる。メイン・ヒアリングは、商標の登録という中心となる問題について決定をするために行われる。

## (二) 決定

ヒアリングが行われた場合、ヒアリング・オフィサはその日のうちに決定をすることはできない。ヒアリングから4～6週間で両当事者にヒアリング・オフィサが作成した決定書(審決書)が送付される。

## (3) 取消し請求

### (イ) 不使用を理由とする取消請求

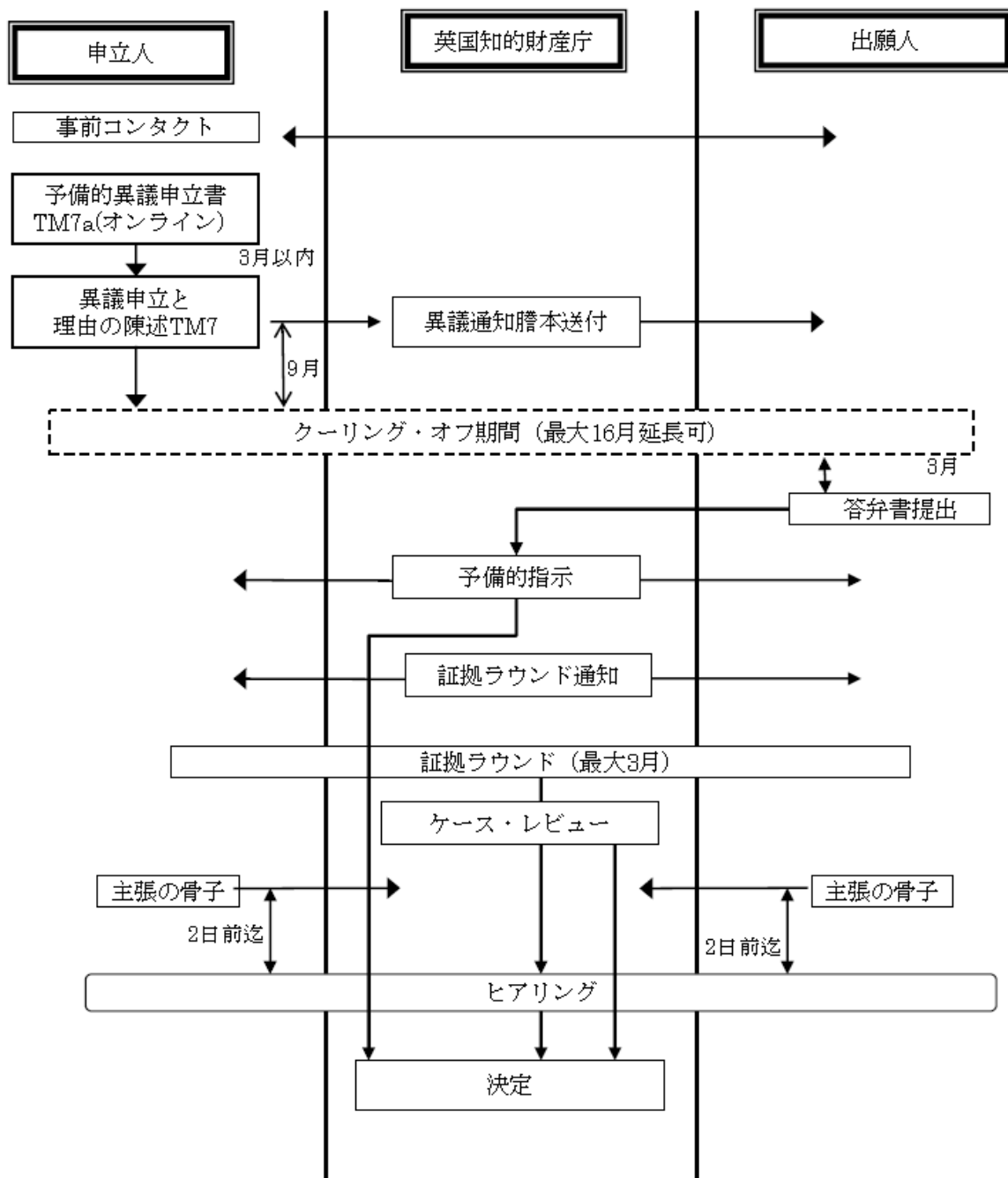
登録後5年間、或いは連続して5年間、登録されたの商標が使用されない場合、何人もその取消しを請求することができる。この請求は、権利が登録された5年目以降であれば、いつでも行うことができる。ただし、すでに裁判手続に入っている場合は、知的財産庁ではなく、高等法院に請求しなければならない。

不使用を理由とする取消請求についても、取消すべきものと考える者と権利者とがコンタクトして話し合うことから始めることが推奨されている。

交渉が不調に終わった時、取消しを求める者は「登録取消し又は国際商標（UK）の不使用を理由とした請求」（様式TM26(N)）に手数料（£200）を添えて、ファクス又は郵送により請求を行う。知的財産庁は書類等の確認を行い、誤記や不十分な部分がある場合は21日以内の是正を指示する。

全てが整ったところで、一部が権利者に送付され、2月以内に登録を防御する答弁書の

提出を行うよう指示される。



図UK-8 無効宣言請求の審理フロー

権利者がこの期間内に応答しない場合、登録取消しの決定が行われる。権利者が取消し請求に対抗しようとする場合、答弁書（Notice of defence and counter-statement: 様式 TM8N）が提出される。この期間は予め通知された2月を超えることはできない。

答弁書において、登録商標を使用していることの証拠を提出していない場合、権利者は2月以内に、その使用を立証するパンフレット、カタログ等を提出しなければならない。答弁書の様式が整っている場合、知的財産庁は1部を請求人に送付するとともに、証拠提

出期間を指示する。

以下、無効宣言の請求の証拠ラウンドと同じフローにより決定まで進められる。

#### (ロ) 不使用以外の理由による取消し請求

商標が普通名称となった場合、商標の権利者又はライセンシーの使用が公衆に機能、品質、原産地を誤認させるものとなった場合にも取消しの理由となる。

この不使用以外の理由による取消し請求を行うにあたって、最初に権利者とコンタクトすることが求められている。

交渉が成功しなかった場合、取消しを求める者は「不使用以外の理由による登録又は国際商標の保護（UK）の取消し請求」（様式TM26（O））、請求理由の陳述を定められた手数料とともに提出することで手続が開始する。

以降の手続は、不使用による取消しの手続と大きな差はない。

### 3.3 合議体

英国知的財産庁は特許意匠商標長官の行為を代行する権限をヒアリング・オフィサに与えている。商標に関する異議、無効、取消し事件のヒアリング・オフィサは、商標・意匠部の上級職員で、各事件の決定はヒアリング・オフィサが単独で行う<sup>583</sup>。

ヒアリング・オフィサは、事件により、アシスタント・オフィサ又はオブザーバを同席させることがあるが、アシスタント・オフィサ及びオブザーバには積極的に審理を行う権限を与えられていない。かつて、しばしばヒアリング・オフィサが審理期間内に異動することがあったことから、あるヒアリング・オフィサが出した予備的示唆が、その後の審理において無視される事態も生じていた。このため、現在では、ひとつの事件については可能な限りヒアリング・オフィサを変更すべきではないという原則が生まれている。

ヒアリング・オフィサには、研修中又はヒアリング実務の知識を広げる目的で同席している下級のヒアリング・オフィサがつく場合がある。あるいは、下級のヒアリング・オフィサが実施する審理の場合、上級のヒアリング・オフィサが必要に応じて支援を行うために同席することがある。事件は、事件の複雑さとヒアリング・オフィサの勤続年数に応じて割り振られる<sup>584</sup>。

### 3.4 書面及びヒアリング以外の手続

#### (1) 事件管理会議

2008年商標規則第62条4項により、事件管理会議（case management conference: CMC）が可能となった<sup>585</sup>。

証拠ラウンドに入った後、ヒアリング・オフィサはそれまでに当事者間で合意に至らな

<sup>583</sup> Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7 - Tribunal Section 10.5 The Registrars representation at the hearing

<sup>584</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>585</sup> 英国知的財産庁の質問回答書による/ Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7 - Tribunal Section 9 Case management conference and pre-hearing review

かった事項を決定するために事件管理会議を開催する<sup>586</sup>。事件管理会議を担当するヒアリング・オフィサは、通常、その事件の最終決定を行うこととなる。事件管理会議では予備的見解（preliminary view）が示され、手続完了のための期間延長の要請、反対尋問の要請、追加証拠提出要請、特定の証拠を手続から排除する要請等、当事者間或いは当事者と知的財産庁との間で生じた手続的な問題を解決する。

事件管理会議はまた、ヒアリングの 14 日前に行われる期日通知の後、直ちに開催される。事件管理会議の通知日から 5 日以内に一方当事者が知的財産庁に、出席できない理由、又は適切な代理人を手配できない理由として適用除外が認められる理由を通知した場合、最初に指定された日付から 7 日以内の別の日を指定することができる。いずれの当事者も、指定された日を拒絶できるのは 1 回に限られている。2 回目の指定も受け入れられなかった場合、ヒアリング・オフィサは、提起された争点について決定を行う手続へと進む。

事件管理会議はヒアリングと異なり当事者に主張の骨子（Skelton argument：各当事者が主張したい主要なポイントの概略、引用される法律文献及び当該文献の関連性への言及した書面）の提出は求められない。これに代わるものとして、当事者は事件の争点についてヒアリング・オフィサに簡潔に説明することになっている。また、事件管理会議に出席する当事者は、手続の今後の方向性に関してヒアリング・オフィサが指示する事項にも対応することが求められることになる。

現在は、電話又はテレビ会議システムにより事件管理会議を行うことが多くなっている<sup>587</sup>。

事件管理会議においてはヒアリング・オフィサに大きな権限を与えられている。これは不要な証拠の提出を確実に回避し、当事者が関連のある争点のみに集中するためのものである。事件管理会議は審理期間を短縮し、全当事者及び訟務セクションが負担するコストを低減し、知的財産庁の資源の効率的活用を推進することにも貢献している。

これにもかかわらず、弁理士等の実務者は「事件管理会議はあまり利用されていない」と考えている<sup>588</sup>。事件管理会議が開催されるのは、複雑な異議申立手続、無効手続又は取消し手続に限定されていると説明されている。これらの事件では、ヒアリングのパラメータを協議するために事件管理会議が実施され、ヒアリングで考慮すべき証拠、合意に達している（すなわち、ヒアリングで議論する必要がない部分）点があるかどうか、反対尋問を受ける証人として誰を召喚するか等について整理が行われる。このことから、実務者も、事件の結論に重大な影響を及ぼさない事項をヒアリングで検討する時間的ロスが生じないようにするために効果的なプロセスであるとしている<sup>589</sup>。

---

<sup>586</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (2/2011)” Case management of inter partes proceedings: efficient, fair and less costly resolution of disputes before the Trade Marks Tribunal 4. Case Management Conferences

<sup>587</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>588</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>589</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

## (2) プレ・ヒアリング・レビュー

主たるヒアリングに先立って解決しなければならない問題がある場合、ヒアリング前にプレ・ヒアリング・レビューが開催されることがある<sup>590</sup>。また、通常とは異なるヒアリング手続を採用する場合や中間手続が必要と考えられた場合にもこのレビューは行われる。全ての当事者に対してプレ・ヒアリング・レビューの開催の少なくとも 14 日前までに開催の通知が行われる<sup>591</sup>。

### 3.5 期間管理

#### (1) 計画審理

当事者系事件の審理において審理の統合 (Consolidation of proceedings) が行われることがある<sup>592</sup>。審理の統合は、2 組以上の関連する審理が行われている場合に、コストとワークロードを低減するための行政手続として行われるものである。審理が統合されると、統合された全ての手続に対して、1 組の証拠のみが提出されることとなる。

審理の統合の要求は、全ての当事者がいつでも行うことができるが、早期に要求される程大きな効果をあげる。ただし、異議手続と無効手続では、答弁書 (様式 TM8) が提出されるまで統合は認められない。不使用による取消し審理では、相手が同意し、特許意匠商標長官がこれに好意的な場合は、答弁書 (様式 TM8(N)) の提出前や使用に関する証拠の提出前であっても認められる場合がある。統合が認められ、使用に関する証拠が 1 セットだけ提出することが求められている場合であっても、答弁書 (様式 TM8(N)) と反対陳述書はそれぞれに対して行われなければならない。

審理が統合されるのは、異議と異議、或いは異議と取消しの事件に多くみられる。統合にあたって、特許意匠商標長官は次の点を考慮する。

- 当事者は同一か
- 事件は提出された同じ証拠で影響を受け易いか
- それぞれの事件で標章は同じか、或いは同じ対象物をシェアしているか
- 審理のどの段階にあるか
- 手続をカバーするひとつの問題の決定が全ての手続を複雑なものとしなにか

#### (2) 審理日程

ヒアリングの期日は、当事者が知的財産庁のオンライン予約フォームを利用して合意して決定する。両者の合意ができなかった場合、ヒアリングの期日は知的財産庁 (ヒアリング・オフィサ) により指定される<sup>593</sup>。

<sup>590</sup> Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7 - Tribunal Section 9 Case management conference and pre-hearing review

<sup>591</sup> 同上

<sup>592</sup> Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7 - Tribunal Section 8.6 Consolidation of proceedings

<sup>593</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

### (3) ヒアリングの時間的制限

商標異議申立てにおけるヒアリングの半数以上は1日で終了する。実務家の経験では、2日を超える商標異議事件のヒアリングというのは、極端に複雑な事件で、複数の証人が必要な事件に限定される。しかし、ヒアリングにいくら時間がかかる場合であっても、4日以上かかった例はない<sup>594</sup>。

## 3.6 審理指揮

### (1) 基本的考え方

2011年2月に公開された訟務実務通知 (Tribunal Practice Notice) は、次のように述べている。

訟務の効率性と期間の予測可能性は、紛争解決において公共の利益となる。事件の迅速かつ確な決定は、第三者に対して確実性をもたらすだけでなく、訴訟の壁とそれに伴う関係する当事者の負担を軽減するものとなる。更に、不必要に複雑で脇道に逸れた審理指揮は、他の利用者に十分な訟務資源を与えることを不可能とする。

2008年商標規則は、審理手続において自らが必要と認めるものの提出を求める権限を特許意匠商標長官に与えた (規則 62条)。この訟務実務通知 (Tribunal Practice Notice :TPN) は

- 迅速かつ効率的かつ公平に事件を扱うこと
- 事件は問題の複雑さに比例する方法で扱うこと
- 事件に訟務資源を適切にシェアすること
- 支出を抑制すること

のための審判の事件管理におけるアプローチを定めるものである<sup>595</sup>

具体的には、タイム・テーブルによる期間管理<sup>596</sup>、迅速な事件管理会議の開催<sup>597</sup>、クォーリング・オフ期間後の迅速な再開<sup>598</sup>、電話による応対、予備的見解の提示<sup>599</sup>、電子メールの活用を示唆している。

### (2) ヒアリング前の心証開示

異議事件では、証拠ラウンドに入る前にヒアリング・オフィサによる予備的示唆が行われることが実務となっているが<sup>600</sup>、商標規則第13B条第1項 (b) は、予備的示唆が適切でない場合には特許意匠商標長官がこれを行わない権限を有することも規定している<sup>601</sup>。

<sup>594</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>595</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN2/2011)” Case management of inter partes proceedings: efficient, fair and less costly resolution of disputes before the Trade Marks Tribunal

<sup>596</sup> 3.5(2)参照。

<sup>597</sup> 3.4(1)参照。

<sup>598</sup> 3.2(1)(ロ)参照。

<sup>599</sup> 3.6(2)参照。

<sup>600</sup> Intellectual Property Office “Opposing a trade mark (2009/10)” P10 The preliminary indication

<sup>601</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN 3/2007)” Preliminary indications in trade mark opposition proceedings: circumstances when they will not be issued

書面による予備的示唆の公開前に、ヒアリング・オフィサが他方にコメントを求めることはない。ヒアリング・オフィサの予備的示唆は、当事者がそれに反対し、その書面による理由を提出しない限り、最終的なものとなる<sup>602</sup>。

### 3.7 職権

誤記の訂正、手続の瑕疵の修正等についてはヒアリング・オフィサが裁量で実施することができる<sup>603</sup>。

### 3.8 ヒアリングの事前準備手続

#### (1) 事前準備手続

2008年商標規則はヒアリング前の手続を次のように定めている<sup>604</sup>。

最初に証拠調べ手続を締め切る。

ヒアリング・オフィサは提出された文書を検証する。この段階で、ヒアリングを必要とするか、或いは提出された書類及び証拠だけで決定を下すことが可能かを判断する。この検討結果は全当事者に伝えられる。ヒアリング・オフィサがヒアリングを行う必要がないと確信する場合であっても、一方又は双方の当事者がヒアリングを請求することができる。

どちらかの当事者からヒアリングの請求が行われた場合にはヒアリングを実施しなければならない。

ヒアリング・オフィサがヒアリングを実施する選択をした場合、その旨全当事者に伝えられる。ヒアリングが開催されることになっても、全当事者がヒアリングに出席すること、或いは代理人を立てることのいずれもが強制的なものではない。当事者はヒアリングに出席することができず、また代理人を立てることも希望しない場合には、陳述書を提出することを選択することも可能である。

全当事者は、知的財産庁のオンライン予約フォームを利用して当事者間でヒアリングの期日を合意により決定することができる。そのような合意がない場合、ヒアリング・オフィサが期日を指定して全当事者に通知する。この通知はヒアリングの14日前までに当事者に通知される。

当事者の代理人が出席する場合、当事者は代理人としてヒアリングに出席する者をヒアリング・オフィサに通知する。

ヒアリングに当事者又はその代理人が出席する場合、その2日前までに主張の骨子を知的財産庁に提出する。この文書には、各当事者の主張を簡潔に記載する。

知的財産庁におけるこれらの規定は柔軟なものであり、どのような措置を講ずるか、すなわちヒアリングを請求するか、書類を提出するか否か等について、当事者に様々な選択

<sup>602</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN2/2011)” Preliminary views

<sup>603</sup> Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7 - Tribunal Section 8.4 Correction of errors

<sup>604</sup> 英国商標弁理士協会の質問書回答による。

肢を与えている。証拠の照合やヒアリングの手配などに責を負う知的財産庁の管理部門でさえ、主張の骨子の提出時期などについても柔軟性を持っている。経験則としては、当事者の一方がヒアリングの 24 時間前になってようやく主張の骨子を提出したにもかかわらず、訟務セクションやヒアリング・オフィサが受け入れた事例もある<sup>605</sup>。

## (2) ヒアリング開催地

ヒアリングは、その半数以上がロンドンとカーディフの知的財産庁を結ぶビデオ・リンクを通じて実施される。証人の反対尋問を伴う事件など複雑な手続においては、知的財産庁は通常、本人出席によるヒアリングを行う。

比較的軽微な（又は予備的な）事件の場合、知的財産庁は電話によるヒアリングを実施する場合がある。この場合、当事者（及びその代表者は）ヒアリングのために長距離を移動する必要がない<sup>606</sup>。

## (3) 主張の骨子の提出

ヒアリングが行われる場合、実質的ヒアリング或いは中間ヒアリングの少なくとも 24 時間前までに、主張の骨子（Skeleton argument）を提出すべきものとされている<sup>607</sup>。もともと「主張の骨子」は任意のものであり、特許のヒアリングで適用されてきた手続であり、商標については、2004 年 4 月 1 日に初めて採用された<sup>608</sup>。その後、手続を簡素化するためにヒアリングの開始 2 日前の 14:00 までに提出されることとされている<sup>609</sup>。

主張の骨子の提出は知的財産庁に対するだけでなく、他の当事者にも送付する必要がある。特許と同じように法的代理人<sup>610</sup>を持たない当事者は、主張の骨子を提出する義務はないが、その提供はヒアリング・オフィサの審理に役立つものとなる。ヒアリング・オフィサがコストを算出する場合、このコストを考慮する場合もある。

## 3.9 ヒアリング

### (1) ヒアリングの進め方

ヒアリングはヒアリング・オフィサが指揮する。

ヒアリング・オフィサは通常、速記者を伴う。速記者は、ヒアリングで発言された内容全てを一語一句変えずに記録する。決定が下された後に、当事者はこの記録を参照することができる。

---

<sup>605</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>606</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>607</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN 5/2007)” Procedure for parties to challenge evidence filed in inter partes trade mark disputes

<sup>608</sup> Intellectual Property Office “Tribunal Practice Notice (TPN 1/2000)” Practice In Proceedings Before The Comptroller /Supply of skeleton arguments prior to hearing (パラグラフ 45)。

<sup>609</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>610</sup> 英国では代理人として、弁理士・弁護士のような法的バック・グラウンドを持つ代理人だけでなく、友人等がなることが認められている。英国弁理士によれば、「このことが、弁理士が英国の制度について十分な経験を持てなくなった背景にもなっている」という。



異議事件では、異議申立人（攻撃する側）が最初にその主張を陳述する。ヒアリング・オフィサは、異議申立人がその概要を述べている間、いつでも質問を行うことができる。

次に出願人がその主張を陳述する。ここでもヒアリング・オフィサは、いつでも問題点を明らかにするために発言を中断させることができる。

陳述する内容は、通常ヒアリング前に知的財産庁に提出される「主張の骨子」に従うことが多い。当事者がそれぞれの主張について概略を述べた後、ヒアリング・オフィサは、それぞれの当事者に対して追加の説明を求めたり、他の当事者が指摘した点について弁明を求めることができる。各当事者には反对方当事者が指摘した全ての点について回答する十分な機会が与えられる。

各当事者には、それぞれ相手方に向かって話すのではなく、ヒアリング・オフィサに向かって話すよう指示される。一方の当事者が反対側方当事者の意見について、その正当性に疑いを持つ場合は、通常、その旨をヒアリング・オフィサに伝え、これを受けてヒアリング・オフィサがその当事者に意見を述べる機会を与えることが行われる<sup>611</sup>。

## （2）ビデオ会議等の利用

ヒアリングの多くは、ロンドンと約 150 マイル離れたウェールズの英国知的財産庁との間のビデオ・リンク（知的財産庁の専用回線）を通じて行われる。証人に対する反対尋問を伴う複雑な手続の場合、通常の対面によるヒアリングとなる。ビデオ会議システムを使用することにより、当事者の出席を強いることなくヒアリングを行うことが可能となる。特に英国外に住所・居所を持つ者に多く利用されている。

ビデオ会議によりヒアリングが実施された場合、反対尋問や供述証拠は、対面して実施するものとは異なるものとなる。特に、宣誓の管理、証人の人定質問等については慎重に行われる。

証人が海外からビデオ会議システムを使って参加する場合、その時差について留意したうえでアレンジされる。

## （3）調書

ヒアリング・オフィサは通常、速記者を伴う。ヒアリング・オフィサが速記者が必要であると考えた場合、ヒアリング・クラークが速記者の手配を行う。速記者は、口頭審理で発言された内容全てを一語一句変えずに記録する<sup>612</sup>。当事者は決定が下された後に、たとえばある当事者が上訴する場合などにこの記録を参照することができる。最近では電子記録（ボイスレコーダ）による記録も行われている。

### 3.10 決定（審決）

#### （1）決定の時期

ヒアリングが行われない場合、決定は知的財産庁から提出書類の全面的な検討結果が送

<sup>611</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

<sup>612</sup> 英国知的財産庁(IPO)、英国商標弁理士協会(TMA)の質問回答書及びヒアリングによる。

付された日から 6 週間以内に全当事者に対し送付される。

ヒアリングが行われた場合、ヒアリングが終わったところで、ヒアリング・オフィサは、その場で決定を与えるか、決定を留保するか選択する。当事者は、さらに交渉を有利とするよう、決定を保留することを要求することもできる。一方で、ヒアリング・オフィサはその後の手続のために、決定を留保することもできる。当日に決定が行われる場合、ヒアリング・オフィサは大筋のみを決定し、理由を述べず、両当事者へ送る確定文でフォローアップする。このような場合であっても遅くともヒアリング終了の日から 6 週間までには全当事者に決定書が送られ、その写しが英国知的財産庁のウェブサイトに掲載される。

## (2) 決定書の内容

決定は、次の3つの形で行われる。

- ① 請求が成立せず、登録が維持される。
- ② 請求が成立し、商標登録が取り消される。
- ③ 請求が一部成立する。この場合、出願人は対象となる商品又は役務リストを訂正する。

決定書は、事件の背景及びヒアリング・オフィサがなぜその決定に至ったかを説明する。この決定書には該当する商標法と法的根拠も参照される。決定書には、一方当事者が他方当事者に費用の支払いを行うこと命令も記載される場合がある。

一方当事者に費用の支払いを命じる決定は、勝訴当事者の経費を全額補償するものではなく、発生した費用を分担することを意図しているに過ぎない。決定の強制的な履行を求めるのは勝訴当事者の責任であり、費用支払いの命令については、高等法院の命令と同じように強制的な履行を求めることができる。

## (3) 書式等

決定の書式は、事件の内容及びヒアリング・オフィサにより多様である。

(図 UK-9 参照)

In the matter of registration no 2432787  
in the name of James Blake & Co (Engineers) Limited  
of the trade mark

**THE METAL CENTRE**

in class 6

and

the application for a declaration of invalidity thereto  
under no 83784  
by Amari Metals Limited

### Background

1. THE METAL CENTRE is a trade mark registration standing in the name of James Blake & Co (Engineers) Limited (“the proprietor”). It was applied for on 16 September 2006 and completed its registration procedure on 23 March 2007. THE METAL CENTRE is registered for the following goods in class 6:

*Steel; steel sheets, plates, sections and tubes; mild steel; aluminium; brass; purpose made metal work; stainless steel splashbacks; metals for welding; metal nuts and bolts; small items of metal hardware.*

2. Amari Metals Limited (“the applicant”) filed an application on 7 June 2010 to have the trade mark declared invalid under section 47(1) of the Trade Marks Act 1994 (“the Act”). Section 47(1) states:

“The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground that the trade mark was registered in breach of section 3 or any of the provisions referred to in that section (absolute grounds for refusal of registration).

Where the trade mark was registered in breach of subsection 1(b), (c) or (d) of that section, it shall not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.”

The applicant claims that the THE METAL CENTRE offends sections 3(1)(b) and (c) of the Act. These state:

“3.— (1) The following shall not be registered –

.....

- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality,

public has been educated to see the words as indicating trade origin rather than an informative statement; in my view, given the aptness for the words to describe the undertaking which provides the goods, the proprietor has not demonstrated that its use of THE METAL CENTRE has displaced its ordinary significance and that the scale and geographical spread of its use can assist its position. Even if I were to consider the evidence as use relating to goods as well as a service, it is not possible to find, on the evidence provided, that a significant proportion of the relevant public identifies the goods as originating from a particular undertaking because of the trade mark. The proprietor cannot rely upon the proviso to section 47(1) of the Act.

#### **Outcome**

35. The application for a declaration of invalidity fails in relation to *stainless steel splashbacks; metal nuts and bolts; small items of metal hardware*. The application succeeds in respect of *Steel; steel sheets, plates, sections and tubes; mild steel; aluminium; brass; purpose made metal work; metals for welding*. Accordingly, under section 47(6) the registration remains for *stainless steel splashbacks; metal nuts and bolts; small items of metal hardware* but is deemed never to have been made in respect of *Steel; steel sheets, plates, sections and tubes; mild steel; aluminium; brass; purpose made metal work; metals for welding*.

#### **Costs**

36. Each side has been successful in relation to approximately half the coverage of the specification and so I direct each side to bear its own costs.

**Dated this 13<sup>th</sup> day of December 2011**

**Judi Pike  
For the Registrar,  
the Comptroller-General**

### 3.11 予備的請求

複数の補正請求という手法は英国知的財産庁では用いられていない。これは当事者がヒアリング前、又は実際のところ異議申立ての手續がなされる前に、手續の解決が頻繁に試みられているからである。たとえば、ある出願の対象範囲の商品又はサービスが多岐にわたる場合、そのうちいくつかは異議申立人の先行権利に抵触するので、その異議申立人が異議申立期限前に出願人に接触し、問題となる商品又はサービスを除外するよう要望し、結果として、異議申立てがなされない場合もあるだろう。従って、異議申立てが提起された時点で、又はヒアリングが実施された時点で、出願人は、自己にとって最高に重要な商品を除くことなく自己の出願を補正しているのはごく当然のことである<sup>613</sup>。

### 3.12 裁判所との調整

登録後の請求は、裁判所或いは特許意匠商標長官のいずれの場でも争うことが可能であるが、すでに裁判所で扱われている事件については、知的財産庁に請求することはできない。

### 3.13 現在及び過去を取組

商標局では手續が効率的に、公正に、かつ、全当事者が負担する費用が最低限となるように行われることを確実にするために、最低限の費用でその実務及び手續について定期的に見直しを行っている。実務又は手續に対する変更案については通常、利用者（弁護士又は企業担当者）と協議し、その後、知的財産庁ウェブサイトには審判機関実務通知（Tribunal Practice Notice : TPN）として掲載される。

直近の TPN（2/2011 当事者間手續のケース・マネジメント）は、手續が終わるまでの時間短縮を図る数々の措置、すなわち期間延長請求、ケース・マネジメント協議のさらなる活用、及び手續停止の請求などに関する利用者向けの手引きを提供している。さらに、審判機関は、数々の行政上の実務見直しを行っており、これらが手續上の不要な遅延を取り除く助けとなっている。

2008 年商標規則の導入により、知的財産庁には、新たな、そしてより柔軟なケース・マネジメント権限が与えられた。証拠提出期間としてより長い期間を定めていた旧規則に代わり、知的財産庁は現在、新規則により、全当事者が証拠を提出するためのタイム・テーブルを設定することができる。さらに知的財産庁は、証拠が求められる争点に関して、また、その証拠の提示方法に関して、指示を与えることができる。手續を終結させるものでない手續上の決定（これらの決定は、ヒアリング・オフィサーが事件管理会議又は中間ヒアリングにおいて下すものである）について請求を提出できる時期についても変更がなされた。そのような請求は、現在では手續の終結後、ヒアリング・オフィサーの最終決定が下された後にのみ提出できることになった。これにより、手續上の争点に関する審理が進行中であるにもかかわらず事件の手續が停止され、ヒアリング・オフィサーの最終決定が無用に遅延させられる状況を防ぐことができる。

---

<sup>613</sup> 英国商標弁理士協会の質問回答書による。

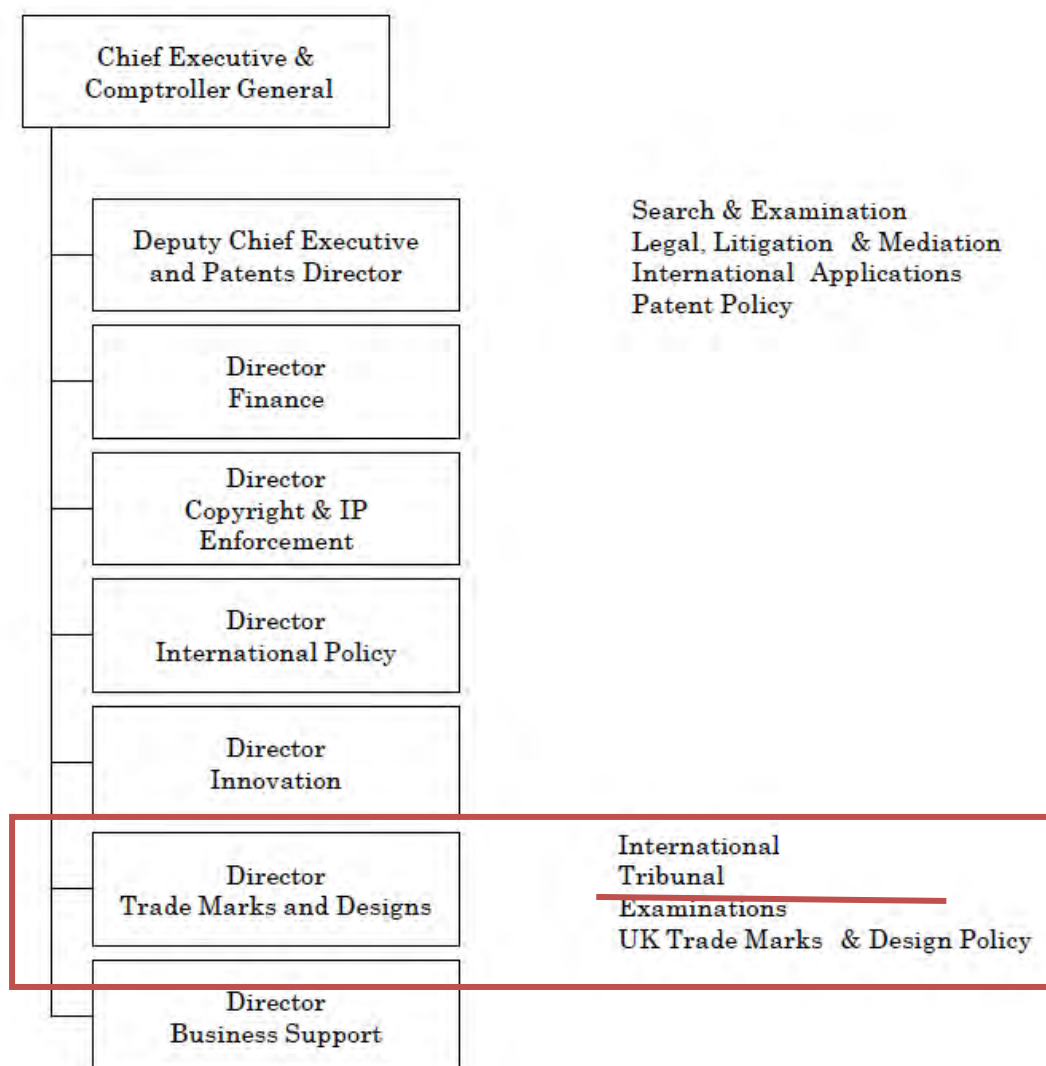
これらの措置は全て、手続上の時間短縮及び費用節減を求める審判機関の希望に寄与している。

### 3.14 審判等を扱う組織

#### (1) 部門

英国知的財産庁は、特許局、商標・意匠局、著作権・エンフォースメント局、国際局、イノベーション局、ビジネス・サポート局、財務局から構成されている。(図 UK-10 参照)

意匠及び商標に関する特許意匠商標長官による決定については、商標・意匠局長の下で行われる。商標・意匠局には訟務部門が設けられており、その訟務セクション (Tribunal Section) が担当する。



図UK-10 商標の審判等を扱う組織

出典：The Intellectual Property Organization “Corporate Organogram” (Sept. 2010)

	Directors	staff	Seconded out staff	2011年	2010年
商標・意匠	1	140	5	146	145

表 UK-1 英国知的財産庁の職員構成

出典: The Intellectual Property Office 「Annual Report and Accounts 2010/2011」 (printed 7 July 2011)  
P49 The average number of persons employed (including agency and contract staff and excluding staff on secondment to other organisations)

## (2) 人数等

現在、商標・意匠部のヒアリング・オフィサの数は 10 名である。近年の組織改正により、そのうちの一人がプリンシパル・ヒアリングオフィサ (PHO) として、ヒアリング・オフィサ全体を統括することとなった。プリンシパル・ヒアリング・オフィサはヒアリングの調整を行う責任があり、ヒアリング・オフィサにより決定にばらつきが生じないことを優先課題としている<sup>614</sup>。

## 3.15 研修等

本審判機関では模擬ヒアリングは行っていない。その代わりに、ヒアリング・オフィサの研修についてはメンター／コーチング制度を活用し、ヒアリングの実施及び決定書の作成について研修を行っている。

商標の査定系決定は、商標法第 3 条 (絶対的理由) に基づくものであり、この 2 年間において 9 件が上訴された。このうち 6 件でヒアリング・オフィサの決定が支持された。裁判においては上級商標担当官が同席し、ヒアリング・オフィサの決定を支持するための証拠を提供することができる。

<sup>614</sup> 英国知的財産庁ヒアリング調査による。

#### 4. 関連基礎データ

##### (1) ヒアリング件数

出典：Intellectual Property Office” Intellectual Property Office Facts & Figures 2009 – 2010” (April 2011) P 34-40 <http://www.ipo.gov.uk/about-facts0910.pdf>

##### (イ) 特許

- 当事者系ヒアリング及び理由を付したヒアリングのない決定（判定のレビューを除く）

年	権利帰属		取消		異議		非侵害宣言		ライセンス		計 <sup>1</sup>	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
請求	23	24	5	7	5	1	2	0	0	0	35	32
実質的決定	15	15	6	8	1	0	2	2	0	0	25	25
手続的決定/事件管理会議	1	2	4	0	1	0	1	2	0	0	6	4
取下げ	6	5	5	1	4	0	2	1	0	0	17	7
特許裁判所へ上訴	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2

注:

1. 8条、10条、12条及び37条による請求、及び13条及び40条による請求を含む。
2. 27条(5)、75条(2)及び117条(2)による異議を含む。
3. 46条(3)及び48条(1)による請求及び47条(6)、52条(1)による異議を含む。
- 4 事件管理会議（CMC・Case Management Conference）2010年には2件のCMCが開催された。



● 特許:査定系ヒアリング及び理由を付したヒアリングのない決定（判定を除く）

	特許出願		回復		SPCs		計	
	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年	2010年
請求	40	72	4	0	5	10	49	82
実質的決定	38	54	6	1	7	3	51	58
手続的決定/CMC	6	1	0	1	0	0	6	2
取下げ	2	9	0	0	0	0	2	9
特許裁判所へ上訴	6	1	4	1	4	10	14	12

SPC: Supplementary Protection Certificate (for medicinal and plant protection products)

(注) ヒアリング・オフィサによる査定系決定が裁判所に上訴されるのは1%未満とされている<sup>615</sup>。

● 有効性或いは侵害に関する判定

	2009年	2010年
請求	36	23
取下げ	2	2
拒絶	1	0
発効 <sup>1</sup>	33	20

Note: 1. 2010年には判定請求に関する1件の決定が行われた。

● 判定のレビュー

	2009年	2010年
請求	2	2
取下げ	0	0
拒絶	3	4
特許裁判所への上訴	0	0

<sup>615</sup> 英国知的財産庁のヒアリングによる。

(ロ) 意匠

- 11 条及び 11 条(2)による取消し、並びに改正された 1949 年登録意匠法 11ZB 条による無効

	係属	決定	許可	拒絶	上訴
11 条による権利者の権利取消し請求	2	2	2	0	0
11 条(2)による第三者の取消し請求	0	0	0	0	0
11ZB 条による無効請求	18	0	0	0	0

- 1988 年著作権・意匠・特許法 246 条、247 条による意匠権の審理

	246 条による意匠権		247 条による実施許諾		計	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
請求	0	0	0	2	0	2
取下げ	1	0	0	0	1	0
決定	0	0	0	0	0	0
上訴 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0

注:1 高等法院へ上訴.

2 2010 年には 2 件の事件管理会議が開催された。

- 1949 年登録意匠法による査定系ヒアリング及び審判

	ヒアリングの開催及び実績		手続の許可		上訴		
	ヒアリング実施	拒絶	補正を伴うもの	補正を伴わないもの	却下	容認	取下げ
2009 年	0(a)	0	0	0	0	0	0
2010 年	1	0	0	1	0	0	0

注: (a) 6 件の決定が書面で行われた。.

(ハ) 商標

● 商標登録異議

特許意匠商標長官に対する異議	2009年	2010年
年初滞貨	2,658	2,302
この年の請求	1,578	1,538
取下げ		
- 出願	825	860
- 異議	937	398
異議理由なし	82	57
異議理由あり	90	87
年末滞貨	2,302	1,938

異議事件の実質ヒアリング	37(a)	77(b)
--------------	-------	-------

アポイントド・パーソンへの上訴 (異議/登録後事件)	2009年	2010年
年初滞貨	23	27
この年の請求	31	38
取下げ	2	10
却下	14	18
容認	9	8
高等法院移送	1	1
破棄、特許意匠商標庁差戻し	1	0
年末滞貨	27	28

裁判所へ直接出訴 (異議事件)	2009年	2010年
年初滞貨	8	7
この年の出訴	2	4
取下げ	2	1
却下	1	2
容認	0	1
ECJ 差戻し	0	0
年末滞貨	7	7

注: (a)加えて 109 件の決定が書面で行われ、14 の事件管理会議、34 の中間ヒアリング、2 回のジョイント・ヒアリングがこの年に開催された。

(b) 加えて 81 件の決定が書面で行われ、8 回の事件管理会議、43 の中間ヒアリング、4 回の

ジョイント・ヒアリングがこの年に開催された。

● 商標の取消/無効/訂正 – (a)

特許意匠商標庁への請求	2009年	2010年
年初滞貨	381	431
この年の請求	263	307(b)
取下げ	112	143
不成立	11	22
成立	90	139
年末滞貨	431	43

異議事件の実質ヒアリング	23(c)	27(d)
--------------	-------	-------

裁判所への直接出訴 (登録後事件)	2009年	2010年
年初滞貨	4	4
この年の出訴	0	2
取下げ	0	1
棄却	1	1
容認	0	1
ECJ 差戻し	0	0
年末滞貨	3	3

裁判所への直接出訴 (異議事件)	2009年	2010年
年初滞貨	64	66
この年の出訴	9	5
取下げ	7	15
棄却	0	0
容認	0	0
年末滞貨	66	56

- (a) この数字は1994年商標法の46条、47条、60条及び64条による取消し、無効、訂正が含まれる。
- (b) このうち168件が取消し、130件が無効、9件が訂正。
- (c) 加えて、この年、18件の決定がヒアリングなしに書面で行われ、1件が決定が出される前に取り下げられ、5回の事件管理会議、6回の中間ヒアリングが行われた。
- (d) 加えて、この年15件の決定が書面で行われ、6回の事件管理会議、18回の中間ヒアリング\*開催された。\*略式判決ヒアリング

● 商標出願 – 不服及び審判 - (a)

査定系ヒアリング(a)	2009年	2010年
アポイントされた数	1,178	1,001
先送りされた数等	105	151
ヒアリング前に取下げられた数	139	124
取得された数	1,031	790
いまだ取得できない数	344	363

拒絶

理由が記載されたもの	12	10
------------	----	----

アポイントド・パーソンへの上訴 (査定系事件)	2009年	2010年
年初の滞貨	0	0
この年の請求	6	5
取下げ	1	0
棄却	0	4
容認	0	1
高等法院へ移送	0	0
破棄、特許意匠商標庁差戻し	0	0
年末滞貨	0	4

裁判所への直接出訴 (査定系事件)	2009年	2010年
年初滞貨	0	0
この年の出訴	0	0
取下げ	0	0
棄却	0	0
容認	0	0
ECJ 差戻し	0	1
年末滞貨	0	1

注:

(a) この数字には、1994年商標法37条による請求が含まれる。審査手続におけるマークの登録性に関する不服の場合、出願人/代理人は、ヒアリング・オフィサに口頭審理を請求する権利を有する。ヒアリングで示された事実をもとに、ヒアリング・オフィサは不服申立てが撤回できるか維持できるかを決定する。ヒアリング・オフィサは、審査官から独立しており、元の決定を行った者は含まれない。不服申立てが勝利した場合、マークは商標ジャーナルの発行に進むことができる。特許意匠商標庁の決定は、

アポンテド・パーソン（知的財産に特化した独立した者）又は裁判所に上訴することができる。

（２）処理件数

（イ）特許

- 2009年及び2010年に出願、公開及び付与された特許権

	出願		出願公開		付与された特許権	
	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年	2010年
計	22,465	21,929	10,570	10,022	5,428	5,594
英国居住者	15,985	1,5194	5,522	5,353	2,118	2,323

- 権利付与のための調査及び審査の請求（1977年特許法）

	優先権主張無 の出願	優先権主張を 伴う出願	出願計	調査請求件数	審査請求件数
2009年	16.900	5.600	22.500	15.100	9.800
2010年	16.300	5.600	21.900	15.100	9.800

（ロ）意匠

	出願件数		登録件数	
	2009年	2010年	2009年	2010年
計	3,932	4,244	3,239	3,806
英国居住者	3,287	3,613		

## (ハ) 商標

	2009年	2011年
英国・国内の商標・サービスマーク出願		
この年の出願	29,572	32,081
この年に受理した追加の分類出願	38,060	38,103
マドリッド・プロトコルによる英国を指定した出願		
この年に指定された出願	4,736	4,181
この年に受理した追加の分類	6,150	5,545

注:

- (a) 1994年10月31日の新商標法の施行以降、出願人は、1以上の商品又はサービスの区分あるいはサービスをカバーする出願(マルチ分類出願)が可能となった。
- (b) 英国は1996年4月にマドリッド協定議定書に加盟した。以降、商標登録所有者は、世界知的所有権機関(WIPO)を通じて(プロトコルメンバーの)他の国の出願することができる。(このマークは、英国において英国・国内ルートによる出願と同じように審査される。)

## 5. 参考資料

### 【特許】

- ① Intellectual Property Office - Patent Hearings Manual  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-hearing-content/chapter-2.htm>
- ② Intellectual Property Office “Manual of Patent Practice”  
<http://www.ipo.gov.uk/practice-sec-072.pdf>
- ③ Intellectual Property Office “Litigation Manual”  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-litigation.htm>
- ④ Intellectual Property Office “Patents: Deciding Disputes”  
<http://www.ipo.gov.uk/decidingpatentdisputes.pdf>
- ⑤ Intellectual Property Office Tribunal Practice Notice) 」 (TPN 3/2009)  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-tpn/p-tpn-2009/p-tpn-32009.htm>
- ⑥ Intellectual Property Office “Intellectual Property (IP) Dispute Resolution Services”  
<http://www.ipo.gov.uk/disputeresolutionservices.pdf>
- ⑦ The Patents Rules 2007(as amended)

<http://www.ipo.gov.uk/patentrules2007.pdf>

【商標】

- ① Intellectual Property Office “Invalidating a trade mark”  
<http://www.ipo.gov.uk/invalidtm.pdf>
- ② Intellectual Property Office “Revoking a trade mark for reasons of non-use”  
<http://www.ipo.gov.uk/revokingnonuse.pdf>
- ③ Intellectual Property Office “Revoking a trade mark for reasons other than non-use”  
<http://www.ipo.gov.uk/revokingother.pdf>
- ④ Intellectual Property Office “Manual of Trade marks practice” Chapter 7  
Tribunal Section  
<http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap7-law.pdf>
- ⑤ Intellectual Property Office “Opposing a trade mark”  
<http://www.ipo.gov.uk/oppoaiti.pdf>

【訟務実務通知】

- ① Tribunal Practice Notice (2/2011) Case management of inter partes proceedings: efficient, fair and less costly resolution of disputes before the Trade Marks Tribunal  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-tpn/t-tpn-2011/t-tpn-22011.htm>
- ② Tribunal Practice Notice (2 /2010)Time periods for the submission of evidence and submissions in inter partes trade mark proceedings  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-tpn/t-tpn-2010/t-tpn-22010.htm>
- ③ Tribunal Practice Notice (TPN 1/2009)Requests for stays or suspensions in inter partes proceedings  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-tpn/t-tpn-2009/t-tpn-12009.htm>

参照先 : <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-tpn.htm>



## VII. 韓国

社団法人日本知的財産保護協会  
植田 菜摘

### 1. はじめに

本稿で取り扱う審判は、産業財産権（特許・実用新案・デザイン・商標）の発生・変更・消滅及びその効力範囲に関する紛争を解決するための行政審判である。一般の裁判所（法院）が担当する特許侵害訴訟とは異なり、専門的な知識と経験が必要なため、特許庁所属の特許審判院で行っている。職務上独立した3名又は5名の審判官合議体が、準司法的な手続により公正かつ速やかに紛争を解決するものである<sup>616</sup>。

本稿では、まず「2. 審判制度概要」で特許・実用新案、デザイン及び商標のそれぞれについて審判制度の概要を説明した。本調査研究の主要部分である当事者系審判の運用については、特許・実用新案、デザイン及び商標の間で共通しているため、まとめて「3. 当事者系審判の運用」に記載した。「4. 関連基礎データ」には、審判に係る事件件数や処理期間等のデータを記載した。「5. 参考資料」には、本稿で参照している法令、便覧、マニュアル等のインターネット上の所在（URL）を示した。

## 2. 審判制度概要

### 2.1 審判の種類

韓国知的財産4法に規定されている審判を、表KR-1に挙げる。

決定系審判は、出願拒絶決定のような審査官の処分に対し、これを不服として請求する審判であって、請求人のみが存在する審判である。これに対し、当事者系審判は、既に設定された権利に係る当事者の紛争に対する審判であり、請求人と被請求人が存在して当事者対立構造を取るものである<sup>617</sup>。

特許審判院の審決を受けた者がこれに対し不服を申し立てる場合は、特許法院に訴えを提起することができる（特許法第186条、実用新案法第33条、デザイン保護法第75条、商標法第86条第1稿）。

以下、これらの審判制度について審判種類別に説明する。

<sup>616</sup> 韓国特許審判院ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan01.html>

<sup>617</sup> 韓国特許審判院ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan0201.html>

表KR-1 韓国における審判の種類

	特許・実用新案、デザイン及び商標に共通するもの		共通でないもの	
	当事者系	決定系	当事者系	決定系
権利化前	—	○ 拒絶決定不服審判 <sup>618</sup> ・特 132 条の 3 ・実 33 条 ・デ 67 条の 3 ・商 70 条の 2	—	○ 補正却下決定不服審判 ・デ 67 条の 2 ・商 70 条の 3
権利化後	○ 無効審判 ・特 133 条 ・実 31 条、 ・デ 68 条 ・商 71 条  ○ 権利範囲確認審判 ・特 135 条 ・実 33 条 ・デ 69 条 ・商 75 条		○ 存続期間の延長登録無効審判 ・特 134 条  ○ 訂正無効審判 ・特 137 条 ・実 33 条  ○ 通常実施権許与の審判 ・特 138 条 ・実 32 条 ・デ 70 条  ○ 存続期間の更新登録無効審判 ・商 72 条  ○ 商品分類の転換登録無効審判 ・商 72 条の 2  ○ 商標登録取消審判 ・商 73 条  ○ 専用使用権又は通常使用権登録の取消審判 ・商 74 条	○ 訂正審判 ・特 136 条 ・実 33 条

## 2.2 特許・実用新案、デザイン及び商標に共通する審判

(1) 拒絶決定不服審判（特許法第132条の3、実用新案法第33条、デザイン保護法第67条の2、商標法第70条の3）

### (イ) 概要

拒絶決定不服審判は、審査官から拒絶決定を受けた出願人が、この決定に対し不服があ

<sup>618</sup> デザイン保護法においては、取消決定不服審判を含む（デザイン保護法第 67 条の 2）。

る場合に請求することができる審判である。拒絶決定を受けた出願人は、拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内に不服審判を請求することができる。

#### (ロ) 審査前置制度の廃止と再審査請求制度の導入（特許法第67条の2、実用新案法第15条）

従来は、特許・実用新案登録出願に対して審判請求日から30日以内に明細書等の補正書が提出された場合、審査前置に付され、補正された明細書を基準として再び審査がなされる制度であったが、2009年7月1日以降の出願に対しては、審査前置制度を廃止して再審査請求制度を導入した。これに伴い、拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内に不服審判を請求しなくとも、補正と同時に再審査を請求すれば、再度審査官による審査を受けられるようになった。

#### (2) 無効審判（特許法第133条、実用新案法第31条、デザイン保護法第68条、商標法第71条）

##### (イ) 審判を請求できる者

無効審判を請求できるのは、利害関係人又は審査官である。利害関係がない場合にはその請求は不適法であるとして却下される。利害関係に対する判断基準は審決時である<sup>619</sup>。

但し、特許・実用新案登録無効審判については、登録公告後3月までは、いわゆる冒認出願・共同出願違反を理由とするものを除き、何人も請求することができる。

##### (ロ) 審査官による無効審判請求について<sup>620</sup>

審査官が無効審判を請求するケースとしては、例えば、次のようなものがある。一般的な無効審判事件で無効審決があった後、法院段階で合意により審判請求が取り下げられた場合は、該当案件については審査課に送付される。審査課では、該当分類の担当者が無効審判を請求するか否かを選択することとなっている。このうち、稀ではあるが、無効審判の請求が選択される場合がある。

上の場合、請求人となる審査官は、既にあった無効審決に係る審判請求書の内容に基づいて無効審判請求書を提出し、手続を進める。

##### (ハ) 審判請求の対象

無効審判の請求対象は、行政処分により登録された権利である（特許法第133条、実用新案法第31条、デザイン保護法第68条、商標法第71条）。

無効審判は、特許権・実用新案権・デザイン権又は商標権が消滅した後にもこれを請求することができる（特許法第133条第2項、実用新案法第31条第2項、デザイン保護法第68条第2項、商標法第71条第2項）。

#### (二) 審判請求の単位

<sup>619</sup> 審判便覧第10版 623頁

<sup>620</sup> 現地調査結果より。

### (a) 特許・実用新案

請求項が2以上あるときは、請求項ごとに無効審判の請求をすることができる（特許法第133条第1項、実用新案法第31条第1項）。

### (b) デザイン

基本デザイン（デザイン保護法第7条<sup>621</sup>）又は類似デザイン（デザイン保護法第7条）に対して審判請求することができる。但し、基本デザインが無効となる場合には、そのデザインの類似デザインも無効になる。

複数デザイン登録（後掲（c））に対しては、個々のデザインごとに審判請求することができる。

### (c) 複数デザイン登録出願について <参考>

デザイン無審査登録出願<sup>622</sup>においては、20以内のデザインを1の出願でデザイン登録出願（複数デザイン登録出願）することができる（デザイン保護法第11条の2第1項）。なお、複数デザイン登録出願できるデザインの範囲は、物品の区分上、知識経済部令が定める分類が同一なものとする（デザイン保護法第11条の2第2項）。

### (d) 商標

商標登録の指定商品が2以上ある場合は、指定商品ごとに無効審判を請求することができる（商標法第71条）。

### (ホ) 無効審判請求の理由

以下の場合に、無効審判を請求することができる。

#### (a) 特許・実用新案（特許法第133条、実用新案法第33条）<sup>623</sup>

- ①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、新規性・進歩性、公序良俗、先願又は明細書の記載要件に関する規定に違反した場合
- ②冒認出願、共同出願違反の場合
- ③特許法第33条第1項但書の規定<sup>624</sup>により特許を受けることができない場合
- ④条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む）

---

<sup>621</sup> デザイン保護法第7条「デザイン権者又はデザイン登録出願人は、自己の登録デザイン又はデザイン登録出願したデザイン（以下『基本デザイン』という）にのみ類似するデザイン（以下『類似デザイン』という）については、類似デザインのみでデザイン登録を受けることができる。」

<sup>622</sup> デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願がある。物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してはデザイン無審査登録出願により出願しなければならない。その他の物品に対してはデザイン審査登録出願により出願しなければならない。（韓国特許庁ホームページより）

<sup>623</sup> 審判便覧第10版、615～617頁

<sup>624</sup> 特許法第33条第1項「発明をした者又はその承継人は、この法律に規定するところにより、特許を受けることができる権利を有する。但し、特許庁の職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中に特許を受けることができない。」

⑤補正・分割出願・変更出願に関して規定された範囲を逸脱した場合

**(b) デザイン（デザイン保護法第68条）**

- ①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、登録要件、公序良俗、類似デザイン、先願に関する規定に違反した場合
- ②冒認出願、共同出願違反の場合
- ③デザイン保護法第3条第1項但書の規定<sup>625</sup>によりデザイン登録を受けることができない場合
- ④条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む）

**(c) 商標（商標法第71条）**

- ①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、自他商品識別力、不登録事由又は先願に関する規定に違反した場合
- ②承継・分割移転の要件に違反した場合
- ③商標登録を受けることができる権利<sup>626</sup>を有しなかった場合
- ④標章の定義に合致しない場合、その他
- ⑤条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む）

**(へ) 無効審判手続における訂正の請求（特許法第133条の2、実用新案法第33条）**

特許・実用新案無効審判の被請求人は、無効審判手続において、明細書<sup>627</sup>又は図面についての訂正をすることができる（特許法第133条の2、実用新案法第33条）。訂正のできる期間は、①答弁書（特許法第147条第1項）の提出期間内、②職権無効理由通知（特許法第159条第1項）に対する応答期間内である。但し、答弁書提出期間の経過後であっても、審判長が、請求人の証拠書類の提出により訂正の請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正の請求をさせることができる。

なお、無効審判請求人は、審理の終結までは、いつでも新たな主張及び証拠資料を提出することができる<sup>628</sup>。

**(ト) その他**

2006年3月の特許法改正により、特許異議申立制度が廃止（2007年7月1日より施行<sup>629</sup>）され、特許無効審判制度に公衆審査機能を持たせて権利の有効・無効判断手続を一元化するようにした<sup>630</sup>。

---

<sup>625</sup> 特許法第33条第1稿と同趣旨の規定。

<sup>626</sup> 国内において商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標登録を受けることができる。但し、特許庁の職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中に商標登録を受けることができない。」

<sup>627</sup> 韓国特許法では、特許請求の範囲は明細書に含まれる（特許法第42条第2項）。実用新案登録請求の範囲についても同様である（実用新案法第8条第2項）。

<sup>628</sup> 現地調査結果より。

<sup>629</sup> 審判便覧第10版 1045頁

<sup>630</sup> 審判便覧第10版 1040頁

### (3) 権利範囲確認審判（特許法第135条、実用新案法第33条、デザイン保護法第69条、商標法第75条）

権利範囲確認審判は、例えば特許権者・実用新案権者や利害関係人の要求に応じて、特許審判院が特許発明・登録実用新案の権利範囲に関して行う審判である。

請求項が2以上あるときは、請求項ごとに権利範囲確認審判の請求をすることができる。

#### (イ) 請求内容による区分<sup>631</sup>

権利範囲確認審判は、請求の趣旨によって、積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判に区分される。

積極的権利範囲確認審判は、権利者が請求するもので、第三者の実施発明が自身の特許発明の権利範囲に属するという審決を求める審判である。

消極的権利範囲確認審判は、権利者でない第三者が権利者を相手に請求するもので、自己の実施発明が相手方の権利範囲に属しないという審決を求める審判である。

#### (ロ) 請求対象による区分<sup>632</sup>

最も一般的なものは、例えば特許権に対し、いかなる権利も有していない技術を対象に権利範囲確認を請求する類型（「権利対非権利」の権利範囲確認審判）である。

これに対し、「権利対権利」の権利範囲確認審判は、権利者が他の権利者を相手に請求するものをいう。これについての適法性の有無は、消極的審判と積極的審判によって異なる。

##### ① 「権利対権利」の消極的権利範囲確認審判

後登録権利が先登録権利の権利範囲に属しないという消極的権利範囲確認審判請求に対しては、適法な審判請求と認定して、本案に入って審理を行う。

##### ② 「権利対権利」の積極的権利範囲確認審判

先登録特許権者が後登録特許権者を相手に提起する積極的権利範囲確認審判は、登録無効手続以外によって権利の効力を否認する結果になり、不適法だとされる（大法院2007.10.11宣告 2007フ2766判決）。

登録された2つの特許権（実用新案権）の内容が同一又は類似である場合、先登録権者は後登録権者を相手に登録無効審判を請求できるのみであり、その後登録者を相手とする積極的権利範囲確認審判を請求する利益はないことや、このような積極的権利範囲確認は後登録特許権（実用新案権）の効力を否定する結果になるため、登録無効審決が確定するまではその無効を主張できず、かかる積極的権利範囲確認審判請求は不適法であり却下されなければならないということが判例の立場である（大法院1996.12.20宣告 95フ1920判決等）。

一方、例外的に両考案（発明）が実用新案法第25条及び特許法第98条で規定する利用関係にあり、確認対象考案の登録の効力を否定しないで権利範囲の確認を求めることができ

<sup>631</sup> 審判便覧第10版 526頁

<sup>632</sup> 審判便覧第10版 527頁

る場合には、「権利対権利」間の積極的権利範囲確認審判請求が許されるという判例がある（大法院2002.3.28宣告 99フ2433判決）。

#### （ハ）権利範囲確認審判の多用

権利範囲確認審判は、「侵害訴訟の前段階」として多用されており、同一権利について無効審判と重複して行われる事も多い<sup>633</sup>。2010年度においては、特許・実用新案について550件、デザインについて207件、商標について107件の請求があった（後掲表KR-8参照）。

### 2.3 その他の審判

#### （1）存続期間の延長登録無効審判（特許法第134条）<sup>634</sup>

特許権の存続期間延長登録の無効審判とは、延長登録された特許権の存続期間を無効にするために請求する審判である。

なお、特許権の存続期間延長制度（特許法第89条～第93条）は、一定の条件を満たす医薬品及び農薬の特許権に対し、5年の範囲内で存続期間を延長する制度である。医薬品及び農薬特許は、発明を実施するために関連機関から許可や登録を受けなければならないが、これにより事実上特許の実施可能期間が他の特許に比べて短くなるという問題があるため、かかる問題を解決すべく、許可に必要とされた期間だけ特許権存続期間を延長するものである。

#### （2）訂正審判（特許法第136条、実用新案法第33条）<sup>635</sup>

訂正審判とは、特許権・実用新案権が設定登録された後、明細書又は図面に誤った記載や不明瞭な点があった場合や、特許請求の範囲が過度に広く記載されていた場合に、これを訂正するために登録権者が請求する審判をいう。

訂正審判制度は、特許権者が自発的に明細書や図面を訂正できるようにして無効審判が請求されるのを予防し、また、第三者の利益に関連する不明瞭な部分を明確にするためのものである。

#### （3）訂正無効審判（特許法第137条、実用新案法第33条）

##### （イ）制度の趣旨<sup>636</sup>

訂正無効審判とは、特許発明・登録実用新案の明細書又は図面に対する訂正（異議申立・技術評価・無効審判の手続における訂正及び訂正審判における訂正）が不適法である場合に、その訂正を無効にする審判をいう。

訂正により権利範囲が事後的に拡張され、又は特許されるべきでないものが有効な特許となることで第三者が被る不測の損害を防止しようという制度的趣旨がある。

特許・実用新案無効審判が、無効理由がある場合にその特許自体の効力を遡及的に失わせるものであるのに対し、訂正無効審判は、特許自体に対する無効ではなく、訂正請求又

<sup>633</sup> 現地調査結果より。

<sup>634</sup> 審判便覧第10版 677頁

<sup>635</sup> 審判便覧第10版 569頁

<sup>636</sup> 審判便覧第10版 669頁

は訂正審判請求により訂正された明細書や図面に対してのみ無効にさせるものである。

#### (ロ) 当事者<sup>637</sup>

訂正無効審判を請求できる者は利害関係人又は審査官であり、被請求人は特許権者・実用新案権者である。

#### (ハ) 請求の対象<sup>638</sup>

訂正無効審判請求の対象は、訂正審判又は訂正請求（無効審判・異議申立・技術評価等における訂正請求）についてなされた訂正処分である。発明（考案）ごとに訂正を無効にする趣旨又は訂正事項中の一部を無効にする趣旨の請求は、することができない。

#### (ニ) 請求時期<sup>639</sup>

訂正無効審判は訂正審決が確定した以後であれば、特許権・実用新案権の存続中はもちろんのこと、権利の消滅後にも請求することができる。一方、訂正後に、訂正された明細書又は図面によって特許が無効になった場合には、請求できない。

2以上の請求項のうち一部に対して無効になった場合には、その残りの部分に対して請求することができる。

#### (ホ) 特許権者・実用新案権者の対応<sup>640</sup>

訂正無効審判の被請求人（特許権者・実用新案権者）は、請求書の副本送達後、答弁書提出期間内（特許法第147条第1項、実用新案法第33条）又は職権審理による意見書提出期間内（特許法第159条第1項後段、実用新案法第33条）に、特許法第136条第1項各号のいずれか一つに該当することを要件として、明細書又は図面の訂正を請求することができる。

#### (4) 通常実施権許与の審判（特許法第138条、実用新案法第32条、デザイン保護法第70条）

##### (イ) 意義<sup>641</sup>

通常実施権許与の審判とは、特許（実用新案・デザイン）権者・専用実施権者又は通常実施権者が、当該特許発明（登録実用新案に係る考案・登録デザイン）が、先出願に係る他人の特許発明・登録実用新案若しくは登録デザイン又は類似のデザインを利用するものである場合や、特許権（実用新案権・デザイン権）が先出願に係る他人のデザイン権又は商標権と抵触する場合に、その他人が正当な理由なしに実施許諾をせず、又はその他人の許諾を受けることができない時に限り、強制的に、自己の特許発明等の実施に必要な範囲内で、その特許発明等を実施するための通常実施権を許与する審判をいう。

審判により通常実施権を許与された者は、逆に、その通常実施権の許与を受けた特許権

<sup>637</sup> 審判便覧第10版 670頁

<sup>638</sup> 審判便覧第10版 670頁

<sup>639</sup> 審判便覧第10版 671頁

<sup>640</sup> 審判便覧第10版 672頁

<sup>641</sup> 審判便覧第10版 721頁、723頁



者・実用新案権者又はデザイン権者に対して、通常実施権許与の審判を請求することができる（クロスライセンス）。

通常実施権許与の審判は、審判官合議体によって通常実施権が許与される点において、特許庁長の決定により通常実施権が設定される裁定による強制実施権の場合と区別される。

#### （ロ）制度の趣旨<sup>642</sup>

先・後の創作に係る権利の間に利害関係がある場合に、これを審判により解決することで、当事者間の権利関係を調整し、先願発明を基礎にした利用・改良創作を促進すべく用意された制度である。また、この実施権は、物質特許の導入と共に採択された制度であり、物質特許権・製法特許権・用途特許権等の権利間の調整手段として、今後その利用の増大が一層期待される制度でもある。また、特許権者の義務面でみれば、実施協力義務違反に対する制裁措置としての意味もある。

#### （ハ）商標について<sup>643</sup>

韓国商標法では、特許法・実用新案法及びデザイン保護法において規定されている通常実施権許与の審判は規定されていない。

なお、登録商標が他人の特許・登録実用新案・登録デザインと抵触する場合の取扱いに関しては、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、その使用状態によりその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登録出願日前に発生した他人の著作権と抵触する場合には、指定商品のうち抵触する指定商品に対する商標の使用については、特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を得なければ、その登録商標を使用することができないと規定している（商標法第53条）。

#### （5）補正却下決定不服審判（デザイン保護法第67条の2、商標法第70条の3）<sup>644</sup>

出願書に添付した明細書及び図面等（商標、指定商品を含む）に対し、出願公告決定謄本又は登録決定通知書の送達があるまでは、一定の制限下で補正をすることができるが、その補正が要旨を変更するものである場合には、決定をもって却下される（デザイン保護法第18条の2、商標法第17条）。

この補正却下決定に対して不服がある者は、その却下決定謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができ、これを補正却下決定不服審判という。

出願人に補正却下決定に対する不服の機会を保障し、特許庁には補正却下決定に対する是正の機会を提供して、審査の公正性と完全性を期することができるように用意された制度である。

#### （6）取消決定不服審判（デザイン保護法第67条の3）

<sup>642</sup> 審判便覧第10版 721頁

<sup>643</sup> 審判便覧第10版 721頁

<sup>644</sup> 審判便覧第10版 773頁

## (イ) 概要

1997年8月22日改正法において、流行性の強い品目に対する無審査登録制度<sup>645</sup>及び登録異議申立制度（デザイン保護法第29条の2）を置き、異議申立による登録取消決定に対する不服審判制度（デザイン保護法第67条の3）を新設した。

## (ロ) デザイン無審査登録異議申立について <参考>

### (a) デザイン無審査登録異議申立（デザイン保護法第29条の2）

何人も、デザイン無審査登録出願によるデザイン権の設定登録がある日からデザイン無審査登録公告後3月を経過する日まで、該当デザイン無審査登録が所定の不登録事由を有するとして、特許庁長にデザイン無審査登録異議申立をすることができる。この場合において、複数デザイン登録出願（デザイン保護法第11条の2）されたデザイン登録については、各デザインごとにデザイン無審査登録異議申立をすることができる。

### (b) 審査・決定の合議体

デザイン無審査登録異議申立は、3名の審査官の合議体が審査・決定する（デザイン保護法第29条の4第1項）。上記3名の審査官のうち1名が、審査長として指定される（デザイン保護法第29条の4第3項）。

### (c) 職権審査（デザイン保護法第29条の5）

デザイン無審査登録異議申立の審査においては、デザイン権者又はデザイン無審査登録異議申立人が申し立てていない理由についても、審査することができる。この場合、デザイン権者又はデザイン無審査登録異議申立人に対し、期間を定めて意見陳述の機会を与える。

なお、デザイン無審査登録異議申立人が申し立てていない登録デザインについては、審査をすることができない。

### (d) その他

デザイン無審査登録異議申立についての却下の決定及びデザイン登録維持決定に対しては、不服を申し立てることができない（デザイン保護法第29条の7第6項）。

## (7) 指定商品追加登録・商標権存続期間更新登録・商品分類転換登録の無効審判

### (イ) 意義

商標権の指定商品の追加登録（商標法第47条）、商標権の存続期間更新登録（商標法第42条第2項）又は商品分類転換登録（商標法第46条の5）を無効とするために請求する審判である（商標法第71条、第72条及び第72条の2）。

---

<sup>645</sup> デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願がある。物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してはデザイン無審査登録出願により出願しなければならない。その他の物品に対してはデザイン審査登録出願により出願しなければならない。（韓国特許庁ホームページより）

## (ロ) 各登録制度について <参考>

### ①指定商品の追加登録制度（商標法第47条）

商標権者又は出願人が、登録商標又は出願中の商標の指定商品を追加して登録を受けられるようにした制度である。出願時に指定商品に漏れがあった場合や、商標登録後に事情変更により指定商品の範囲を拡大する必要が生じた場合に、指定商品を追加することができるようにし、原商標権に合体させて、商標権を効率的に管理することができるようにした。

### ②存続期間更新登録制度

商標権の存続期間は設定登録がある日から10年であるが、商標権の存続期間更新登録の申請により10年間ずつ更新することができる（商標法第42条第2項）。

### ③商品分類転換登録制度

窮極的に、商標登録原簿上の指定商品を全て新国際商品分類で統一しようとする制度である。即ち、1998年3月1日以前に、旧韓国商品分類により商品を指定して、商標権の設定登録・指定商品の追加登録又は商標権の存続期間更新登録を受けた商標権者は、当該登録商標の指定商品を、商品分類転換登録申請時における産業資源部令が定める商品類区分により切り替えて登録を受けようとする制度である（商標法第46条の2第1項）。

## (8) 商標登録取消審判

### (イ) 意義<sup>646</sup>

商標登録取消審判とは、いったん有効に成立した商標登録を、登録後に生じた事由により、将来に向かって喪失させるための審判である（商標法第73条）。

無効審判は商標権の効力を初めからなかったこととするのに対し、商標登録取消審判は、将来に向かって喪失させる点が異なる。

### (ロ) 商標権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第2号）<sup>647</sup>

商標権者の登録商標不正使用による取消審判とは、商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似の商標を使用し、又は指定商品に類似する商品に登録商標若しくはこれに類似する商標を使用する使用により、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じせしめた場合に、何人も請求することができる取消審判である。

### (ハ) 登録商標の不使用による取消審判（商標法第73条第1項第3号）<sup>648</sup>

不使用による商標登録取消審判は、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、正当な理由がないのに、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前に継続して3年以上、国内において使用していない場合に請求する審判である。

### (ニ) 商標権移転要件違反による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第4号）<sup>649</sup>

<sup>646</sup> 審判便覧第10版 687頁

<sup>647</sup> 審判便覧第10版 687頁

<sup>648</sup> 審判便覧第10版 691頁

<sup>649</sup> 審判便覧第10版 703頁

商標法第54条に規定された商標権の移転の制限規定に違反した場合に、商標登録を取り消すために請求する審判である。

商標権の移転は、商標権の内容（商標及び商品）の同一性を維持しつつ所有主体のみを変更するものである。商標権の自由な移転が許されるべきであるが、商品に対する品質誤認・出所の混同等を防止し、一般需要者を保護するため、商標法の目的に反する商標権の移転を制限しており、これに違反して移転された場合にはその商標権を取り消すことができるようにしている。

取消理由は以下のとおりである。

- ①商標権を指定商品ごとに分割して移転する場合、類似の指定商品は必ず共に移転しなければならないが、これに違反して分割移転した場合（商標法第54条第1項後段）
- ②共有商標権者が、他の共有者全員の同意を得ないでその持分を譲渡し、又はその持分を目的とする質権を設定した場合（商標法第54条第5項）
- ③業務標章権をその業務とともに譲渡しなかった場合（商標法第54条第7項）
- ④国家・公共団体若しくはこれらの機関及び公益法人若しくは公益事業体が、自らの標章を商標として登録を受け、その商標を自己の標章に係る業務と共に移転しない場合（商標法第54条第8項）
- ⑤法人の合併により特許庁長の許可を受けて移転した場合を除く団体標章の移転（商標法第54条第9項）

#### （ホ）団体標章の使用規定に違反した場合の商標登録取消審判（商標法第73条第1項第5号）

650

団体標章を所属団体が定款の規定に違反して他人に使用させ、又は所属団体が団体の定款に違反して団体標章を使用することにより、需要者をして商品の品質若しくは地理的出所に関して誤認を生じさせ、若しくは他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場合に、商標登録を取り消すために請求する審判をいう。

#### （ヘ）団体標章設定登録後の定款変更による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第6号）

651

団体標章は、同種業者又は同種業者及びこれと密接な関係がある業者が設立した法人が、その監督下にある団体の営業に関する商品又は役務に使わせるための標章であるから、出願時に定款を提出しなければならない。定款には、団体標章を使用する者の範囲に関する事項、使用条件、違反者に対する制裁に関する事項等を記載しなければならない。

商標法は、団体標章の設定登録をした後、その定款を変更することにより、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じせしめるおそれがある場合には、その団体標章を取り消すことができるようにした。

#### （ト）条約当事国に登録された商標に関する商標登録取消審判（商標法第73条第1項第7号）

---

650 審判便覧第10版 705頁

651 審判便覧第10版 707頁

条約当事国に登録された商標と同一・類似の商標であって、出願日現在又は出願日前1年以内にその商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのにその商標の指定商品と同一・類似の商品を指定商品として商標登録を受けた場合、その商標に関する権利を持った者が当該商標登録の取消を請求する審判である。

パリ条約第6条の7（所有権者の許可を受けなかった代理人又は代表者名義の商標登録）の規定を反映したもので、商標権を有する者の代理人又は代表者が、交易相手国においてこれと同一の商標登録を受け、これを口実に独占販売権を要求する等の不合理を除去し、公正な国際取引を確立するために、商標権独立の原則に対する例外を認めたものだ。

#### （チ）使用権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第8号）及び使用権登録取消審判（商標法第74条第1項）

専用使用権者又は通商使用権者が指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使うことによって、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じせしめた場合には、何人も商標登録又は使用権登録の取消審判を請求することができる。

使用権が設定されると、商標権者と使用権者又は使用権者相互間で出所が異なることとなり、需要者をして出所の混同や品質の誤認を生じせしめるおそれがある。商標法は、商標権者の使用権者に対する監督義務、使用権者の正当な使用義務を明確にし、これに違反した場合は、商標登録又は使用権設定登録を取り消すことができるようにした。これは、専用使用権者や通商使用権者にも商標使用に対する正当使用を強制することによって、健全な商取引秩序を確立しようとする趣旨だ。

#### （リ）登録商標の分離移転に伴う混同防止のための取消審判（商標法第73条第1項第9号）

商標権の分離移転により類似の登録商標がそれぞれ異なる商標権者に属することになった場合において、そのうちの一人が自己の登録商標の指定商品と同一・類似の商品について、不正競争の目的で自らの登録商標を使用することにより、需要者の誤認・混同を生じさせた場合に請求する取消審判である。

### 3. 当事者系審判の運用

#### 3.1 対象とする審判

無効審判、権利範囲確認審判等の当事者系審判（前掲表KR-1参照）については、その運用は特許・実用新案・デザイン及び商標に共通しており、以下、それらについて説明する。

#### 3.2 審理フロー

当事者系審判の審理手続フローを説明する（図KR-1参照）。

##### （1）審判請求

審判請求書（特許法第140条、実用新案法33条、デザイン保護法第72条の2、商標法第77条）が提出されると、審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、答弁書を提出するための期間を定める（特許法第147条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の10第1項、商標法第77条）。通常、当事者対立構造を取る審判手続において、上記のような手続は相手方の防御権を確保するための重要な手続であるため、かかる手続を欠けば審決は違法になる<sup>653</sup>。

特許・実用新案の場合は、被請求人は、答弁書提出期間内に訂正の請求をすることができる（特許法第133条の2、実用新案法33条）。

## （2）答弁書<sup>654</sup>

答弁書、訂正請求書が受理されると、その副本が請求人に送達される（特許法第147条第2項、同第133条の2第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の10第2項、商標法第77条）。

答弁書の内容が、同一権利に関する他の事件（無効審判事件、侵害事件など）での同一権利者の主張に反する場合、その主張事項を採択しない（禁反言）こともできる。

## （3）意見書

被請求人の訂正請求があった場合、合議体は、訂正要件を充足しないという明確な理由がない限り（訂正要件を充足しない場合には訂正拒絶理由を通知する）、当該訂正請求書の副本を無効審判請求人に送り、意見提出の機会を与える<sup>655</sup>。意見書の提出期間は、4週間程度に指定されることもあるが、特に指定されない場合も多い<sup>656</sup>。

なお、上記の意見書提出機会に限られず、当事者は審理のどの段階においても、特許審判院の要求なしに意見書を提出することができる。提出された意見書に対しては、相手方も意見書を提出することができ、意見書を交互に出し合って攻防がなされる<sup>657</sup>。

但し、意見書が、例えば審理の終結が近い時期になってから提出され、かつ審決に影響を及ぼすに値する主張及び立証が含まれていないと認められるときは、採用しないこともできる<sup>658,659</sup>。

## （4）口頭審理

審判は、口頭審理又は書面審理により行われる（特許法第154条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の18第1項、商標法第77条）とされており、当事者から申請があったとき又は審判長が職権で必要と認めるときは、口頭審理が開催される<sup>660</sup>。

---

<sup>653</sup> 審判便覧第10版 630頁

<sup>654</sup> 審判便覧第10版 632頁

<sup>655</sup> 審判便覧第10版 638頁

<sup>656</sup> 現地調査結果より。

<sup>657</sup> 現地調査結果より。

<sup>658</sup> 審判便覧第10版 632頁

<sup>659</sup> 現地調査結果より。

<sup>660</sup> 口頭審理マニュアル第2版 17～18頁

## (5) 審理終結予定時期通知

### (イ) 意義<sup>661</sup>

審理終結通知（特許法第162条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第3項、商標法第77条）は通常、審決直前に行われるため、当事者にとって、審理終結時期に対する予測がしにくく、証拠及び主張をいつまでに提出すべきかの判断を難しくしている。

よって、当事者の審理終結時期に対する予測可能性を高めると同時に、審理の充実度を高めるために、2000年5月から「審理終結予定時期通知」制度を施行している。

### (ロ) 通知の法的効力の有無<sup>662</sup>

審理終結予定時期通知制度は法定手続ではなく、あくまで審理終結時期に対する当事者の予測可能性を高めるために通知するものに過ぎないので、審理終結予定時期通知をしなかった場合や、審理終結日時が予定時期通知の日時と異なった場合でも、違法とはみなされない。

但し、審判長は、審理終結日時が予定時期通知内容と一致するように努めなければならない。

### (ハ) 通知の時期<sup>663</sup>

審理終結の1～2月前に通知することが望ましく、最低でも2週間以上前とすることを原則とする。

### (ニ) 通知を省略できる場合<sup>664</sup>

次のいずれかに該当する事件については、審理終結予定時期通知を省略することができる（特許庁訓令 審判事務取扱規定第32条第1項）。

- ①迅速・優先審判事件又は審問書に予め審理終結予定時期を併記して通知した審判事件
- ②口頭審理又は説明会の際、当事者に審理終結予定時期を口頭で通知した事件
- ③審決却下又は請求却下する事件

なお、従来は「審判請求日から6月以内に審決が行われる決定系事件」に対しても審理終結予定時期通知を省略できることとなっていたが、2010年3月の審判便覧改訂により、通知を省略できる対象から除外された。

## (6) 審理終結通知及び審理再開<sup>665</sup>

事件が審決をする程度に熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない（特許法第162条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第3項、

<sup>661</sup> 審判便覧第10版 396頁

<sup>662</sup> 審判便覧第10版 396頁

<sup>663</sup> 審判便覧第10版 396頁

<sup>664</sup> 審判便覧第10版 396～397頁

<sup>665</sup> 審判便覧第10版 397～398頁

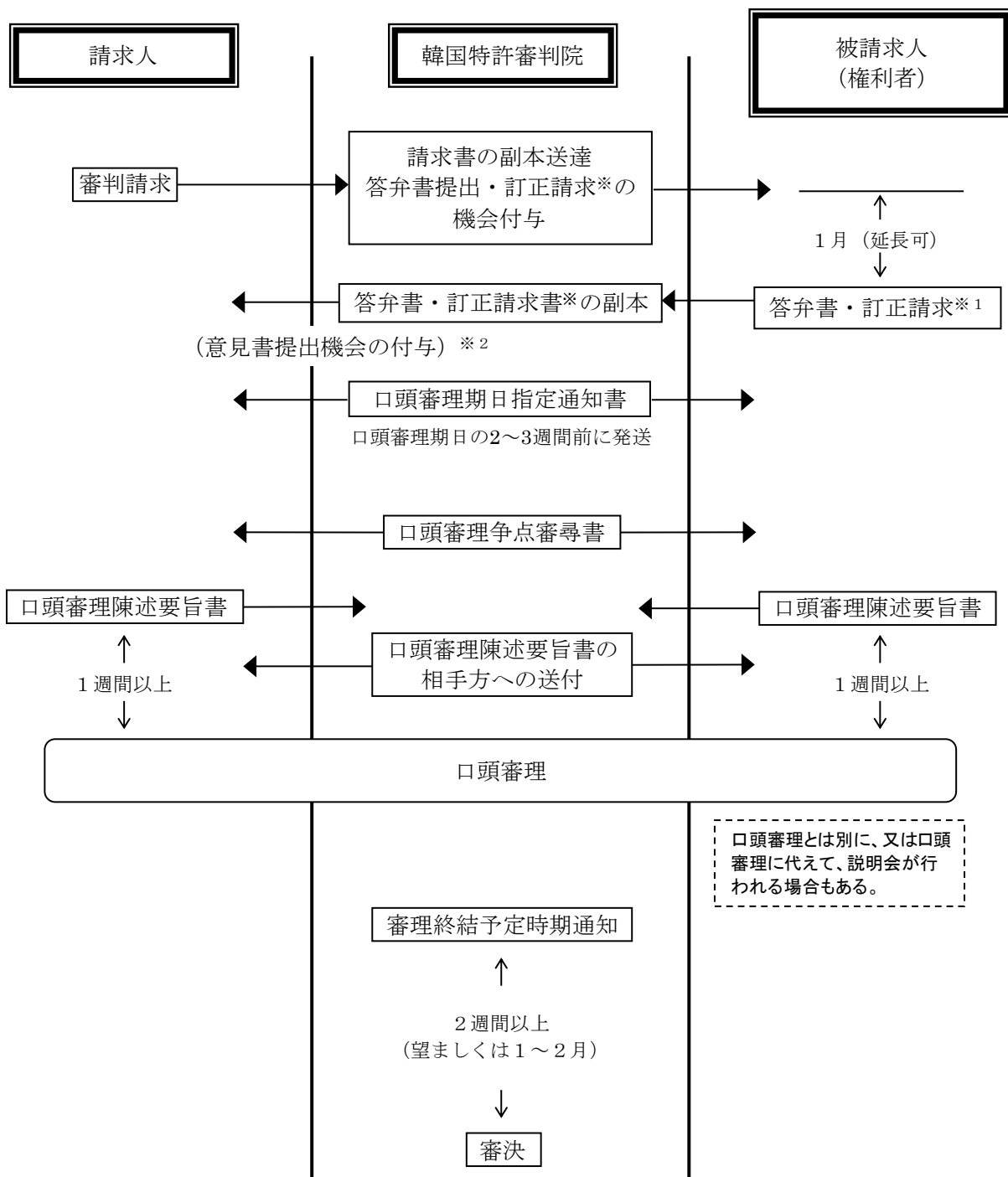
商標法第77条)。

審理終結通知は、審決日の少なくとも1日前にする(特許庁訓令 審判事務取扱規定第77条の2)。判例は審理終結通知と審決を同日にしても違法ではないと判示しているが、審理終結通知の趣旨を考慮して、審決日より前に通知するものとする。

審決は、審理終結を通知した日から20日以内にしなければならない(特許法第162条第5項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第5項、商標法第77条)。

審判長は、必要と認めるときは、審理終結を通知した後であっても当事者若しくは参加人の申請により又は職権で、審理を再開することができる(特許法第162条第4項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第4項、商標法第77条)。





※1 訂正請求は、特許・  
実用新案のみ。

※2 この機会に限られず、  
当事者はいつでも意見  
書を提出することができる。

図KR-1 当事者系審判の審理フロー

### 3.3 合議体

#### (1) 審判合議体

審判は3名又は5名の審判官による合議体で行われ、合議は合議体の過半数により決定される（特許法第146条第1項及び第2項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の9第1項及び2項、商標法第77条）。合議は、非公開で行われる（特許法第146条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の9第3項、商標法第77条）。

通常は3名の合議体によって審理されるが、所定の場合には5名の合議体が構成され、この場合、特許審判院長又は首席審判長が合議体の審判長となる<sup>666</sup>。

#### (2) 主審審判官<sup>667</sup>

合議の能率を上げるためには、審判長が合議手続を総括するだけでは不十分である。そこで、審判院長は、合議すべき事案を事前に検討して審判長及び合議体審判官全員に説明する審判官、すなわち主審審判官を指定する。なお、審判長が主審審判官を兼ねる場合もある。

主審審判官は、審決文の作成など実質的な審判業務を遂行する。

#### (3) 合議の準備<sup>668</sup>

主審審判官は、予め指定された方針に従って審理着手する事件を選定し、当該事件の記録を十分に検討して、公正妥当と考えられる処理方針及びその方針に伴う処理手続等に対し詳細な立案をする。

立案が困難で長時間を要すると考えられるときは、能率的な進行のため、その立案を保留したまま合議に入るが、このような合議を中間合議という。

#### (4) 合議<sup>669</sup>

- ①合議体において、主審審判官は事案を説明し、各審判官の質問に答える。
- ②各審判官の間の自由な質疑応答が終わり、全員が事案を理解してから、事件の処理手続について主審に案があればこれを説明する。審判長は、合議体の意見を総合する。
- ③意見が一致しない場合には、直ちに多数決によるのではなく、次の合議を予定して各自再検討した後、再び意見交換をする。二度三度の合議でも意見が一致しない場合は、多数決によって決める。多数決の結果と主審審判官の意見が異なった場合、主審は自らの意見とは逆の審決文を基礎としなくてはならない。だが、審判長は、主審審判官の反対がなければ、合議体中の他の審判官と論議の上、審判院長に報告して主審審判官を変更することもできる。

### 3.4 書面及び口頭審理以外の手続

#### (1) 説明会（技術説明会・デザイン説明会・商標説明会）<sup>670</sup>

<sup>666</sup> 特許庁訓令 審判事務取扱規定第28条

<sup>667</sup> 審判便覧第10版 402頁

<sup>668</sup> 審判便覧第10版 402頁

<sup>669</sup> 審判便覧第10版 403頁

書面及び口頭審理以外の手続として説明会があり、特許・実用新案に関しては技術説明会、デザインに関してはデザイン説明会、商標に関しては商標説明会と呼ばれている。説明会は、当事者と審判官の参加のもとで行われ、争点の迅速な把握を可能にし、早期に審判を終結させる狙いがある。この点において説明会は口頭審理と類似するが、説明会と口頭審理の間には以下のような違いがある。

- ①審判官の参加範囲：口頭審理は3名（又は5名）の合議体審判官が全員参加しなければならないが、説明会は、主審審判官のみの参加とすることができる。
- ②開催場所：口頭審理は特許審判廷で開催されるが、説明会は、審判廷・審判長室・面談室・特許庁ソウル事務所等で開催することができる。
- ③証人尋問と陳述の形式：口頭審理では証人尋問が実施されることがある。口頭審理において当事者や証人が陳述するときは、宣誓等の厳密な形式の下に行われる。一方、説明会では、証人尋問を行う場合はまれである。当事者が陳述するときも、形式的手続なしに審判長の指揮下で自由に行うことができる。
- ④結果報告：口頭審理開催後には、定められた形式の口頭審理調書が作成されるが、説明会では、比較的自由的な形式の説明会結果報告書が作成される。

### 3.5 期間管理

#### (1) 集中審理

集中審理とは、当事者から主張や証拠をまとめて適時に提出させ、集中して審理することによって、事件を早く終結するための制度である<sup>671</sup>。

実質的には、以下に述べる優先審判及び迅速審判の処理手続によって、集中審理が進められている<sup>672</sup>。優先審判は審判請求日から6月以内、迅速審判は審判請求日から4月以内を基準に処理される<sup>673</sup>。この「迅速・優先・一般」の3ルートを、特許審判院は「顧客オーダーメイド型3トラック審判サービス」と呼んでいる<sup>674</sup>。

迅速審判の実際の件数は、2010年において10件であった<sup>675</sup>。

#### (2) 優先審判

##### (イ) 優先審判の対象となる事件（特許庁訓令 審判事務取扱規定第31条第1項）

次の審判請求については、他の事件に優先して審判をすることができる。

- ①補正却下決定に対する審判事件
- ②審決取消訴訟で取り消された事件
- ③審査官が職権で無効審判を請求した場合
- ④法<sup>676</sup>に基づき法院が特許審判院長に通報した侵害訴訟事件に関する審判で、審理終結さ

---

<sup>670</sup> 審判便覧第10版 335頁

<sup>671</sup> 審判便覧第10版 200頁

<sup>672</sup> 現地調査結果より。

<sup>673</sup> Annual Report 2010 24頁

<sup>674</sup> 韓国特許審判院ホームページ、<http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro01.html>

<sup>675</sup> 現地調査結果より。

<sup>676</sup> 特許法第164条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第3項、商標法第77条。

れていない事件

- ⑤知的財産権紛争として法院に係属しているか、警察若しくは検察に立件された事件に関連する事件として、当事者又は関係機関から優先審判要請がある場合
- ⑥知的財産権紛争で社会的な物議を起こしている事件として、当事者や関係機関から優先審判要請がある場合
- ⑦国際間で知的財産権の紛争が生じた事件として、当事者が所属する国の機関から優先審判要請がある場合
- ⑧国民経済上緊急な処理が必要な事件及び、軍需品など戦争遂行に必要な審判事件として、当事者又は関連機関から優先審判要請がある場合
- ⑨権利範囲確認審判事件

この場合、審判官は、同事件と共に係属中の無効審判・訂正審判事件に対し、必要と認める場合は、これらの事件を権利範囲確認審判事件と一緒に優先審判することができる。

- ⑩優先審査を行った出願に対する拒絶決定不服審判

#### (ロ) 優先審判の可否判断 (特許庁訓令 審判事務取扱規定第31条第2項)

当事者が上記⑤～⑧の理由により優先審判を申請しようとする場合には、優先審判申請書にその事実を証明する書類を添付して、特許審判院長に提出する。

上記の優先審判の申請があった場合、又は上記⑨に該当する対象事件について、審判長は、主審審判官と協議して、審判政策課から優先審判申請書を引き継いだ日又は権利範囲確認審判事件の移管を受けた日から15日以内に、優先審判対象事件に該当するかどうかを決定し、すぐに当事者に通知しなければならない。ただし、上記⑨に規定された事件のうち、特許法・実用新案法で定める方式に違反しているとして補正を命じた事件については、補正による治癒がなされてから、優先審判の可否を通知することができる。

### (3) 迅速審判

#### (イ) 迅速審判の対象となる事件 (特許庁訓令 審判事務取扱規定第31条の2第1項)

次の審判請求に対しては、上記優先審判よりもさらに優先して審判をすることができる。

- ①法<sup>677</sup>に基づき法院が特許審判院長に通報した侵害訴訟事件に関連する審判事件のうち、権利範囲確認審判事件 (審判請求前に通報された事件に限る)  
この場合、審判官は、同事件と共に係属中の無効審判・訂正審判事件に対し必要と認める場合、これらの事件を権利範囲確認審判事件と共に迅速審判することができる。
- ②当事者の一方が相手方の同意を得て、迅速審判申請書を答弁書提出期間内に提出した事件
- ③特許法施行令第9条第2号に規定されたグリーン技術<sup>678</sup>に直接関連する特許出願のうち、超高速審査を経た決定に対する拒絶決定不服審判事件
- ④特許法院が無効審判の審決取消訴訟に対する弁論を終結する前に、権利者が当該訴訟対

<sup>677</sup> 特許法第164条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第3項、商標法第77条。

<sup>678</sup> 温室ガス減縮技術、エネルギー利用効率化技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環及び親環境技術 (関連融合技術を含む) 等、社会・経済活動の全過程にわたり、エネルギーと資源を節約して効率的に使用し、温室ガス及び汚染物質の排出を最小化する技術を言う。

象の登録権利に対して請求した最初の訂正審判として、迅速審判申請があった事件  
なお、上記④の要件に関する規定は、2010年3月に新設されたものである。

#### (ロ) 迅速審判の可否判断（特許庁訓令 審判事務取扱規定第31条の2第2項）

上記②又は④により迅速審判の申請があった場合又は上記①に該当する事件について、審判長は、主審審判官と協議して、審判政策課から迅速審判申請書に移管された日から15日以内に、迅速審判対象事件に該当するかどうかを決定し、すぐに当事者に通知しなければならない。ただし、上記①に規定された事件のうち、特許法・実用新案法・商標法・デザイン保護法で定める方式に違反しているとして補正を命じた事件については、補正による治癒がなされてから、迅速審判の可否を通知することができる。

#### (ハ) 迅速審判における口頭審理（特許庁訓令 審判事務取扱規定第31条の2第3項）

上記①又は②に該当する事件に対しては、答弁書提出期間満了日から1月以内に口頭審理を開催し、口頭審理開催日（口頭審理を続行する場合には最後の口頭審理開催日）から2月以内に審決しなければならない。但し、上記①又は②に該当する事件であっても、答弁書提出期間満了日から1月以内に審決する件については、口頭審理を開催しないこともできる。

### (4) 評価

審理の短縮化に関して、現地代理人は次のような感想を述べている<sup>679</sup>。「外国の権利者の立場になると、書類の翻訳の手間もあり、審理のスピードが速くなることは却って不利になる場合がある。」

## 3.6 審理指揮

審判長は、口頭審理の進行時に、次の点に留意しなければならないとされている<sup>680</sup>。

- ①両当事者が発言するときには、常に審判長の許諾を得るようにする。
- ②両当事者には、審判長の指揮により簡潔で明瞭に陳述させ、審判の争点と直接的関連がない事項を述べる場合にはこれを直ちに制止する。
- ③当事者が審判進行に支障を与えると判断したときは、発言を中止させ、又は退場を命じる。
- ④当事者間で直接質問や返事をさせず、質問があるときは、常に審判長を通じて行うようにさせる。

審判長によっては、口頭審理における両当事者の陳述時間を制限（例えば15分ずつ）することもある<sup>681</sup>。

## 3.7 職権

---

<sup>679</sup> 現地調査結果より

<sup>680</sup> 審判便覧第10版 345頁

<sup>681</sup> 現地調査結果より。

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についてもこれを審理することができる。この場合、当事者及び参加人に対し、期間を定めてその理由に対し意見を陳述できる機会を与えなければならない（特許法第159条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第23条第1項、商標法第77条）。

なお、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない（特許法第159条第2項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の23第2項、商標法第77条）。

### 3.8 口頭審理の事前準備手続

#### （1）口頭審理期日の指定<sup>682</sup>

口頭審理を開催する場合、審判長は、審判院内の予約システムを使用して審判廷の使用可能可否を確認し、口頭審理期日、開廷時間及び場所を指定して、口頭審理期日指定通知書により当事者に通知する。

口頭審理期日指定通知書は、特別な場合を除いて、期日の2～3週間前には発送し、当事者が争点と証拠等を整理する期間を与えることが望ましいとされている。

同通知書には、当事者が口頭弁論する内容を整理した口頭審理陳述要旨書を指定した日までに提出すべき旨が、併せて記載される。口頭審理陳述要旨書を提出すべき期限としては、口頭審理期日の10日ないし1週間前の日付が指定される。

提出された口頭審理陳述要旨書は、口頭審理の前に、相手方当事者に送られる<sup>683</sup>。

#### （2）期日の変更<sup>684</sup>

##### （イ）期日の変更

審判長は、職権又は当事者の申請により、口頭審理期日、開廷時間及び場所等を変更することができる。この場合、口頭審理期日変更通知書により当事者に通知する。

当事者による申請は、期日変更が必要な事由を疎明する資料を添付した期日変更申請書を提出することにより行う。

##### （ロ）期日変更申請を認める場合

期日変更申込書に相手方の同意が表示されているときは、期日変更申請を認めることができる。なお、次のような場合には、相手方の同意がなくても認めることができる。

①代理人がない当事者の場合

②代理人又は証人が疾病として、医師の診断書が添付され、出席できない理由が明白な場合

③口頭審理期日が、これより先に指定された法院の期日と競合する場合

④証人が公務その他やむをえない事情で出席できず、その理由が明白な場合

⑤その他、上記に準ずる理由で、第三者の証明書が添付され、審判長が正当な理由と認めた場合

<sup>682</sup> 審判便覧第10版 339頁、口頭審理マニュアル第2版 17～18頁

<sup>683</sup> 現地調査結果より。

<sup>684</sup> 口頭審理マニュアル第2版 23～24頁

#### (ハ) 期日変更申請を認めない場合

次の場合には、期日変更申請を認めない。

- ①当事者1人に2人以上の代理人があり、その中の1人にのみ期日変更申請の理由がある場合
  - ②指定期日直前に期日変更申請があり、証人等の出席者に連絡ができない場合
- 上記②の場合は、相手方の同意の有無を問わず、期日変更申請は認められない。

#### (3) 口頭審理争点審尋書（特許庁訓令 審判事務取扱規程第40条第2項）

口頭審理で争点となる審尋事項があると予想される場合、審判部は「口頭審理争点審尋書」を当事者に通知することができる。これは、2011年4月からの運用である。

口頭審理争点審尋書の通知は今のところ義務ではないが、今後、全ての口頭審理に対して通知するよう義務化することが検討されている<sup>685</sup>。

口頭審理争点審尋書の記載例<sup>686</sup>を図KR-2に示す。

---

<sup>685</sup> 2010年度 知識財産白書 116頁

<sup>686</sup> 審判便覧第10版 341頁

特許審判院  
第10部  
口頭審理争点審尋書

請求人 氏名  
住所  
代理人 氏名  
住所  
被請求人 氏名  
住所  
代理人 氏名  
住所

審判番号

事件の表示

〇〇〇〇年〇月〇日に開催される口頭審理の主要審理事項について、下記のとおり通知する。

記

1. 本件特許発明及び比較対象発明1(甲第3号証)の懸濁液組成
2. 比較対象発明2(甲第4号証)の経口用溶液製造方法

2012. 3. 1

審判長

図 KR-2 口頭審理争点審尋書の記載例

#### (4) 審判部の事前準備

口頭審理期日と場所が決まり、当事者の口頭審理陳述要旨書が提出されると、主審は審判長に以下のような事項を報告する<sup>687</sup>。

- ①本件特許発明(考案、デザイン、商標)の内容
- ②確認対象発明(考案、デザイン、商標)、証拠として提出された発明(考案、デザイン、商標)の内容
- ③両発明(考案、デザイン、商標)の差異点
- ④事件の主要争点
- ⑤口頭審理時に確認する事項及び審問事項

<sup>687</sup> 審判便覧第10版 344～345頁、口頭審理マニュアル第2版 22頁



## ⑥主審が直接審問する事項

### (5) 証人尋問が必要な場合

#### (イ) 証人申請

証人尋問を申請する場合、当事者は、証人の氏名等を記載した証人申請書（特許法施行規則別紙第33号書式の審判事件申請書）に証人尋問事項を添付して、特許審判院長又は審判長に提出する。

#### (ロ) 期日指定及び証人出席要求書の通知

証人尋問を行う場合、審判長は、期日を指定し、証人出席要求書を作成して証人に送付する。証人出席要求書には、日時、場所及び尋問事項要旨が記載される。証人尋問は一般に口頭審理と共に行われるため、証人尋問期日は口頭審理期日と同日となる。

審判長は、口頭審理期日指定通知書に証人の氏名と尋問事項要旨を記載し、両当事者に送付する。

審判長は、相手方に対し、証人尋問事項が添付された証人申請書の副本を証人尋問期日前に送付する。相手方当事者が反対尋問の準備を十分にできるように、証人尋問を行うことを決定した直後に送付することが望ましい。

#### (ハ) 反対尋問事項の提出

上記の証人尋問事項を受け取った相手方当事者は、反対尋問事項を審判合議体及び他方の当事者に提出する。

### (二) 証人陳述書

#### (a) 証人陳述書による方式<sup>688</sup>

従来の交互尋問方式（当事者が代わる代わる行う尋問方式）に伴う証人尋問の形式的・非効率的な運営を改善するために、証人陳述書による方式が用意された。審判長は、必要と認めるときは、証人陳述書を提出させることができる。審判廷では争点事項に限定して主尋問をし、残りの立証事項に関しては上の証人陳述書が事実どおり作成されたという趣旨の証言をさせることで時間を節約する。

証人陳述書の活用範囲に制限はないが、証人を申請した当事者の支配領域内にあると考えられる証人（家族、知人、会社の職員等）については証人陳述書による方式で対応するのがよい。これに対し、証人が敵対的な立場である場合や文を書くことができない者である場合、また、証言内容をあらかじめ明らかにすることが事件の公正な解決のために相当でないと認められる場合には、証人陳述書による方式は適さない。

#### (b) 証人陳述書の作成要領<sup>689</sup>

証人陳述書には、証言する事件の表示（事件番号及び事件名）、証人の氏名等及び当事

<sup>688</sup> 口頭審理マニュアル第2版 32頁

<sup>689</sup> 口頭審理マニュアル第2版 33頁

者との関係を示した上で、証言する内容を事件の時間進行に沿って簡潔に記載する。

証言する内容については、証人自身が直接経験した事であるか否かを記載しなければならない。自身が直接経験しなかった事実については、その事実を知ることになった経緯（例えば、「いつどこで誰から聞いた」）を明確にする。

証人陳述書には、個人的な意見や法律的理解を書いてはならない。

証人陳述書の末尾には、記載した内容が真実である旨の誓約文及び証人陳述書の作成日を記し、署名捺印する。

### 3.9 口頭審理

#### (1) 口頭審理の流れ

##### (イ) 概要

一般的な口頭審理の流れは、以下のようになる<sup>690</sup>。

- ①開廷
- ②出席者の確認
- ③開始宣言
- ④証拠の認否
- ⑤請求人の陳述／被請求人の陳述
- ⑥追加陳述
- ⑦審判長の審問
- ⑧追加質問
- ⑨書類提出期日の指定及び書面審理の告知
- ⑩閉廷

##### (ロ) 口頭審理に出席する者

審判廷における口頭審理出席者の配置例を図KR-3に示す<sup>691</sup>。

##### (a) 特許審判院の職員

審判長を含む審判合議体のほか、審判長の補佐を行うと共に調書の作成を行う職員（審判事務官<sup>692</sup>）及び速記等を行う記録員が出席する。

##### (b) 当事者等

請求人、被請求人、代理人及び参加人（特許法第155条、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の19、商標法第155条）が出席する。

証人がいる場合は、証人尋問時に証人が入廷する。

---

<sup>690</sup> 口頭審理マニュアル第2版 37頁

<sup>691</sup> 口頭審理マニュアル第2版 10頁

<sup>692</sup> 審判便覧第10版 342頁

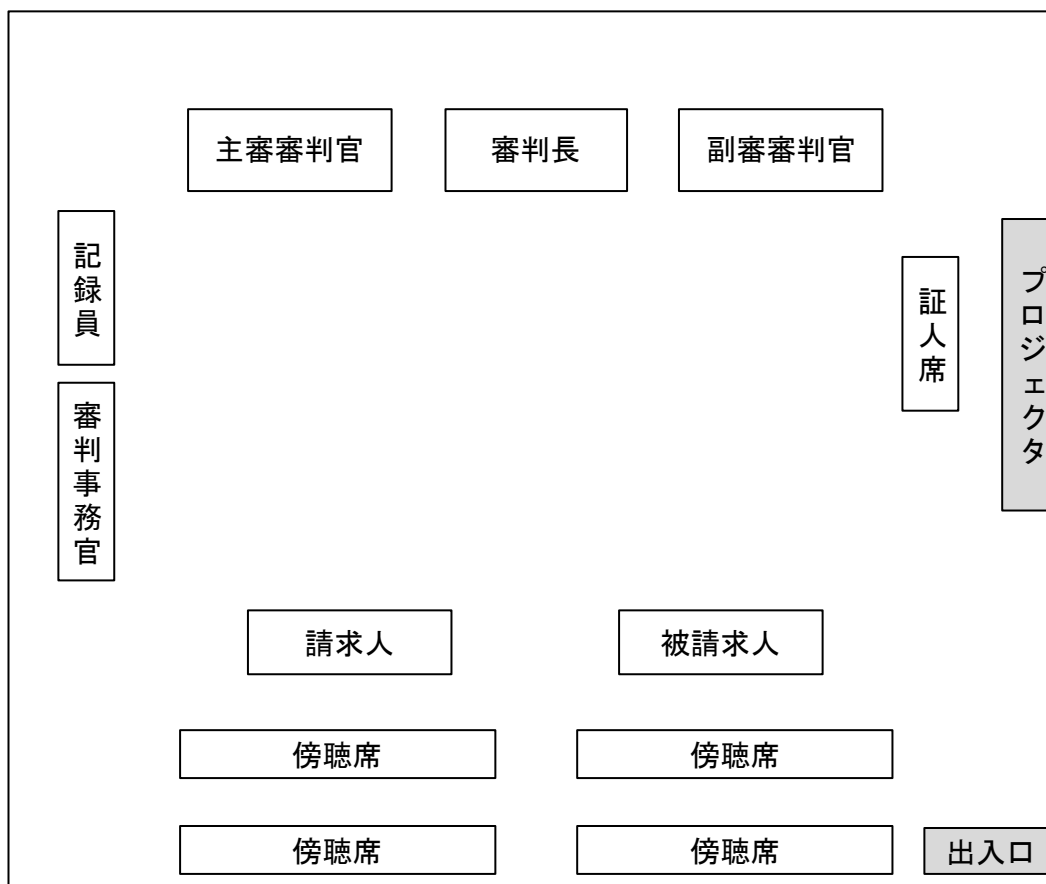


図 KR-3 審判廷における口頭審理出席者の配置例

#### (ハ) 証人尋問がない場合の口頭審理の進行

##### (a) 開廷、出席者の確認、開始宣言<sup>693</sup>

審判合議体が審判廷に入廷すると、審判事務官は出席者及び傍聴者を全員起立させ、審判合議体が陪席後、出席者及び傍聴者を着席させる。

続いて、審判長が出席者を確認する。

審判長は口頭審理の開始を宣言し、口頭審理における注意事項を当事者に伝える。開廷前に審判事務官が「口頭審理における注意事項」を書面で配布することにより、審判長による注意事項朗読を省略することができる。また、審判長は、口頭審理で重点的に取り扱うべき事項、省略しても良い事項等について述べることができる。

##### (b) 証拠の認否<sup>694</sup>

必要な場合、審判長は当事者に証拠の認否を求める。

<sup>693</sup> 口頭審理マニュアル第2版 38～39頁

<sup>694</sup> 口頭審理マニュアル第2版 40頁

### (c) 請求人の陳述<sup>695</sup>

審判長は、請求人（又はその代理人）に請求の趣旨及び理由の要旨を陳述させる。

請求人は、請求の理由が審判請求書及び口頭審理陳述要旨書に記載したものと同一であれば、その旨を述べる。また、請求の趣旨及び理由において強調したいこと、整理して陳述したいことを主張することができる。審判請求書、意見書等に記載された事項は、陳述しなくても、審決の基礎となる。

請求人は、争点について釈明することが好ましく、本件発明技術（デザイン、商標）、背景技術、商品取引実態等の説明をすることができる。

### (d) 被請求人の陳述<sup>696</sup>

審判長は、被請求人（又はその代理人）に答弁の趣旨及び理由の要旨を陳述させる。答弁理由が答弁書及び口頭審理陳述要旨書に記載したものと同一であれば、その旨を述べればよい。その他は、上記の請求人の陳述と同様である。

### (e) 追加陳述<sup>697</sup>

被請求人の陳述に対して請求人側に意見を陳述させる。その意見に対して被請求人に答弁があれば、それを述べさせる。

### (f) 審判長の審問<sup>698</sup>

審判長は、職権で当事者に審問することができ、審判官は、審判長の許可を得て直接当事者に審問することができる。

審判長は、書面にない新たな陳述内容等を調書に記載するよう、審判事務官に指示する。審判長による審問の例は以下のとおりである。

(例1) 積極的権利範囲確認審判事件において、確認対象発明の実施の有無が不明な場合

「請求人は被請求人が確認対象発明を実施すると主張しているが、これに対していかなる証拠資料も提出されていません。請求人はこれに対して主張する事項がありますか？」

「被請求人は、このような請求人の確認対象発明実施の主張に対して反論がありますか？」

「審判事務官は調書に『被請求人が確認対象発明を実施しているという事実に対し両当事者間に争いが無い』と記載して下さい。」

(例2) 当事者が主張に対する証拠を提出しないとき

「請求人は審判請求書で本件第1項発明が新規性を有しないと主張をしながら、まだ証

<sup>695</sup> 口頭審理マニュアル第2版 40頁

<sup>696</sup> 口頭審理マニュアル第2版 41頁

<sup>697</sup> 口頭審理マニュアル第2版 41頁

<sup>698</sup> 口頭審理マニュアル第2版 41～42頁

拠資料を提出していません。これに対する主張は撤回するのですか？」

「審判事務官は調書に『請求人はこの事件第1項発明が新規性を有しないと主張したことを撤回する』と記載して下さい。請求人、宜しいですか？」

#### (g) 相手方の陳述、追加質問<sup>699</sup>

審判長は、相手方が反論等のある場合は述べさせる。

その後、両当事者に対し、補充すべきことがあるかどうかを尋ねる。

#### (h) 書類提出期日の指定及び書面審理の告知、閉廷<sup>700</sup>

以後の審理は書面審理により行う旨を述べ、審理終結時期及び書類提出期日を告知する。審判長は、口頭審理で認定され又は主張された事実を整理し、両当事者に確認する。十分な争点整理がなされ追加の審理は不要と判断する場合は、両当事者の同意を得て、補充書類の提出要請を省略することができる。

(例) 「本件審理に関連して新たな主張がある場合や、補足文書がある場合は、○月○日までに提出してください。提出された書類を確認した後、特別な事情がない限り、今月末(又は来月中旬)頃に審決が行われると予想されます。」

最後に、審判長は口頭審理の終了を告げ、議事棒を3打して(省略可)、閉廷する。審判事務官は、審判合議体が退廷するまで出席者及び傍聴者を起立させる。

### (二) 証人尋問がある場合の口頭審理の進行

証人尋問は、口頭審理中のどの時点でも行うことができるが、一般的には、通常的口頭審理のプロセスが終わってから、すなわち請求人・被請求人の陳述や審判長尋問が終わってから行われる。なお、当事者の陳述前に証人尋問をすることもできる。

#### (a) 証人の確認、証人の宣誓及び署名

審判長は、証人の名前・年齢・住所・職業を確認し、続いて、証人に宣誓・署名をさせる。

証人が数名いる場合、隔離尋問が原則であるが、必要により証人を審判廷内に留まらせることができる。

#### (b) 証人に対する注意事項告知

審判長は、証人に注意事項を伝える。(自分が経験したことのみを証言し、自分の意見は話さないこと、など。)

#### (c) 主尋問<sup>701</sup>

審判長は、まず証人申請をした当事者から主尋問をさせ、次に他方の当事者に反対尋問をさせる(韓国民事訴訟法第327条第1項)。審判長はいつでも尋問することができる(同

<sup>699</sup> 口頭審理マニュアル第2版 42頁

<sup>700</sup> 口頭審理マニュアル第2版 42～43頁

<sup>701</sup> 口頭審理マニュアル第2版 52頁

第2項)。当事者は誘導尋問を慎むよう求められ、証人が一問一答の形式で証言できるようにする。

#### (d) 反対尋問<sup>702</sup>

反対尋問事項については、法規上の提出義務はないが、証人尋問調書の正確な作成のために提出を求めることが一般的である。当事者に対する配慮で、相手方当事者にも交付するようにする。

反対尋問において、主尋問にない新たな事項に関して尋問するときには、審判長の許可を得なければならない。

#### (e) 追加尋問<sup>703</sup>

審判長は、証人申請人に追加で尋問する事項があるかどうか確認する。

全ての証人に対する尋問が終わると、同席審判官の意向を確認し、証人尋問を終了する。証人尋問の終了後、口頭審理を再開する。

### (2) 速記と録音

#### (イ) 速記録の作成と提出<sup>704</sup>

口頭審理が開催されると、録音と同時に速記担当者が速記録を作成するのが一般的である。

口頭審理期日終了後、速記担当者は速記録を完成して記名・捺印し、審判事務官に提出する。録音テープがある場合には、これを共に提出する。審判事務官は、速記録の内容を検討し、表現の誤りがあれば速記担当者にこれを正させ、口頭審理期日終了後10日以内に、速記録を審判長に提出する。

#### (ロ) 録音テープ・速記録の保管と廃棄<sup>705</sup>

審判事務官は、記録員（速記担当者）より提出された録音テープ及び速記録を、審判記録と共に保管しなければならない。録音テープについては、速記録又は録音文書を作成した場合を除き、その録音内容の概要を作成して保管しなければならない。

口頭審理調書が作成された場合においては、審判が確定し又は両側当事者の同意があれば、録音テープと速記録を廃棄することができる。この場合、当事者が録音テープと速記録を廃棄する旨の通知を受けた日から2週間以内に異議を提起しなければ、民事訴訟法第159条第4項後段の規定によって、廃棄に同意したとみなされる。録音テープ又は速記録を廃棄したときは、審判事務官は、その趣旨及び理由を審判記録に記載しなければならない。

#### (ハ) 速記録等の閲覧及び複写<sup>706</sup>

---

<sup>702</sup> 口頭審理マニュアル第2版 53頁

<sup>703</sup> 口頭審理マニュアル第2版 53頁

<sup>704</sup> 審判便覧第10版 381頁

<sup>705</sup> 審判便覧第10版 381頁

<sup>706</sup> 審判便覧第10版 382頁

当事者、代理人、参加人又は利害関係人は、録音テープ及び速記録の閲覧又は複写を申請することができる。

### (3) 調書

#### (イ) 調書の意義<sup>707</sup>

口頭審理調書は、口頭審理の経過を明確に記録・保存するために作成される。これにより、審判手続の進行が明らかになり、手続の安定・明確が期されると同時に、上級審が審決の当否を判断するために貢献する。審判事務官は、口頭審理を開催した場合には口頭審理調書を作成し、証人を尋問した場合には証人尋問調書を作成して、審判記録と共に保管しなければならない。

#### (ロ) 調書の形式的記載事項<sup>708</sup>

調書には、次の事項を必ず記載しなければならない（特許法第154条第7項、実用新案法第33条、民事訴訟法第153条、デザイン保護法第72条の18第6項、商標法第77条）。

- ①事件の表示
- ②審判官・審判事務官の氏名
- ③出席した当事者・代理人と出席しなかった当事者の氏名
- ④口頭審理の日と場所
- ⑤口頭審理の公開の有無と公開しない場合にはその理由

調書には、審判長及び調書を作成した審判事務官が記名捺印する。但し、審判長が記名捺印できない理由がある場合は、合議体審判官がその理由を記載して記名捺印する。審判官全員が記名捺印できない理由がある場合には、審判事務官がその理由を記載する。

#### (ハ) 調書の実質的記載事項<sup>709</sup>

調書の実質的記載事項は、口頭審理の内容を構成する当事者や審判院の行為及び証拠調査の結果等を記載する。口頭審理の内容全部を記載する必要はなく、その要旨を記載すればよい。

実質的記載事項は、形式的記載事項とは異なり、記載がなかったとしても調書自体が無効とはならない。

しかし、民事訴訟法第154条（特許法第154条第7項等で準用）は、次の事項に関しては明確に記載することを要求している。

- ①和解、請求の放棄・認諾、訴えの取下げ及び自白
- ②証人・鑑定人の宣誓及び陳述
- ③検証の結果
- ④審判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載が許可された事項
- ⑤書面で作成されない審判

---

<sup>707</sup> 審判便覧第10版 376頁

<sup>708</sup> 審判便覧第10版 376頁

<sup>709</sup> 審判便覧第10版 377頁

## (二) 特に記載すべき内容<sup>710</sup>

次のような場合には、必ずその内容を調書に記載する。

- ①当事者が主張書面に記載されていない事実を主張して、それが争点や実体判断に影響を及ぼす場合や、当事者がこれを大変重要だと考える場合
- ②審判部に釈明を求められて当事者が答えた内容が、主張書面に記載されたものとニュアンスが異なっていたり、主張書面に記載されているが平面的に主張書面を読んでも容易に把握することが難しかったり、主張書面に明確に現れていない場合
- ③当初書面攻防では争いがあったが争点整理過程で口頭審理を通じて相互了解し、争いのない事実で整理された場合や、一方当事者の主張に対し相手方が受け入れることになった場合
- ④当事者が調書に残すことを希望した場合

## (4) 審判長の補佐

### (イ) 審判事務官の指定<sup>711</sup>

特許審判院長は、審判事務を円滑に推進するために、特許審判院に勤める5級以下の公務員である審判補助人員（以下「審判事務官」という）、口頭審理の支援や調書作成等させることができる（審判事務取扱規定第28条の2）。

### (ロ) 審判廷における審判事務官の職務

口頭審理又は証拠調べを行うために審判廷を開廷するときは、審判事務官は、審判長の指示に応じて次の職務を行う<sup>712</sup>。

- ①審判長の指示に応じて開廷準備をする。
- ②当事者等が入廷を開始すると、それぞれ定位置に着座させ、審判長に出席状況を報告する。
- ③審判官（合議体）が入廷すると、全員起立させる。
- ④証人尋問において証人が宣誓書を朗読する際には、起立させる。
- ⑤証人が2名以上のときは、証人全員に宣誓書に署名をさせた後、審判長の指示により証人控室に案内して待機させ、審判長の指示により順番に証人を審判廷に呼び入れる。
- ⑥証拠物件やその他の物件を当事者・証人と審判官の間で往復させる場合には、審判長の指示に従い、迅速に伝達する。
- ⑦審判廷の秩序を乱す言動をする者があるときは、軽い注意を与え、特に審判長から指示を受けたときは、その指示に従って言動を取締り、退廷などの措置を行う。
- ⑧閉廷時、審判長が口頭審理又は証拠調べを終了しようとするときは、全員起立させる。
- ⑨全員退廷後、遺失物の有無のチェック、備品の整頓などを行う。

---

<sup>710</sup> 審判便覧第10版 380頁

<sup>711</sup> 審判便覧第10版 342頁

<sup>712</sup> 審判便覧第10版 375頁



### 3.10 審決

#### (1) 審決の時期

審決は、審理終結通知から20日以内になされる（特許法第162条第5項、韓国実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第5項、商標法第77条）。

#### (2) 審決の種類<sup>713</sup>

審決の種類は、①請求棄却、②請求認容、③一部認容・一部棄却 である。但し、権利範囲確認審判については、③の審決はない。

#### (3) 審決文の記載

##### (イ) 記載事項<sup>714</sup>

審決文の必須記載事項に関しては、特許法第162条第2項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の26第2項、商標法第77条及びコンピュータを利用した審決文等作成要領（審判院例規第55号）に規定されており、その項目は以下のとおりである。

- ①審判番号
- ②当事者、参加人（法人の場合にはその名称及び営業所の所在地）並びに代理人の氏名及び住所（代理人が特許法人の場合にはその名称、事務所の所在地及び指定弁理士の氏名）
- ③審決の主文
- ④請求の趣旨
- ⑤審決の理由
- ⑥審判院及び審判部の表示
- ⑦審決の日付
- ⑧審判官の記名捺印

実務で作成されている審決文においては、上記以外に幾つかの事項が追加され、一定の順序により記載されている。

##### (ロ) 無効審判における審決の理由の記載

###### (a) 当事者の主張の記載<sup>715</sup>

審決の結論と同じ趣旨の当事者の主張については、その内容を詳しく記載する必要はない。

- ①請求棄却の場合：請求人が主張する無効理由を記載する。原則として、被請求人の主張は詳しく記載しなくてよい。
- ②請求認容の場合：被請求人の主張を記載する。原則として、請求人の主張は詳しく記載しなくてよい。
- ③一部認容・一部棄却の場合：結論と反対になる方の当事者の主張を記載すれば足りる。

当事者の主張は、争点に関係することのみを簡略に記載することが原則であるが、審決

<sup>713</sup> 審判便覧第10版 420頁

<sup>714</sup> 審判便覧第10版 410頁

<sup>715</sup> 審決文標準化マニュアル 96～97頁

文の全体論理上適切と判断される場合には、比較的細かく両当事者の主張を記載することもできる。

#### (b) 判断部分の記載<sup>716</sup>

争点別に項目を分けて判断を記載する。結論に影響がないからといって、結論に反する当事者の主張に対する判断を省略してはならない。

まず提出された証拠に基づいた事実を認定・判断し、結論を明確に前に出して、これに反する主張を排除していく方式で記述すれば分かり易い。

発明が全部無効となる場合には、請求人が主張する無効理由中で最も適切なものに対する判断を記載すれば足りるが、請求棄却の場合には、原則として全ての無効理由に対する判断を記載しなければならない。

#### (ハ) その他

審決文標準化マニュアルには、審決文に使用する用語を統一するためのリスト<sup>717</sup>や、失敗防止チェックリスト<sup>718</sup>が掲載され、審決文の品質維持が図られている。

### 3.11 訂正の予備的請求

特許無効審判又は実用新案登録無効審判における訂正請求（特許法第133条の2、実用新案法第33条）に関して、特許権者又は実用新案権者が、訂正が認められない場合に備えた予備的な訂正案を提出すること<sup>719</sup>は、認められていない<sup>720</sup>。

なお、デザイン保護法及び商標法においては、訂正制度はない。

### 3.12 裁判所との調整

#### (1) 韓国の裁判所組織

韓国における裁判所の種類は、次の6つである（法院組織法第3条）。

- ①大法院
- ②高等法院
- ③特許法院
- ④地方法院
- ⑤家庭法院
- ⑥行政法院

このうち、審決取消訴訟を扱うのは特許法院であり（特許法第186条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第75条第1項、商標法第86条第1項、法院組織法第28条の4）、上

---

<sup>716</sup> 審決文標準化マニュアル 98頁

<sup>717</sup> 審決文標準化マニュアル 20～22頁

<sup>718</sup> 審決文標準化マニュアル 28～30頁

<sup>719</sup> 欧州特許庁等における運用ではこのような予備的な補正案の提出が認められており、予備的請求（Auxiliary request）と呼ばれる。

<sup>720</sup> 現地調査結果より。

告は大法院に対して行われる<sup>721</sup>。

知的財産権に関する侵害訴訟の第1審を扱うのは、一般の民事訴訟と同様に地方法院であり（法院組織法第28条の4）、上訴は高等法院、上告は大法院に対して行われる<sup>722</sup>。

このように、韓国の特許法院は知的財産権に関する侵害訴訟を管轄していないが、我が国における知的財産高等裁判所と同様に侵害訴訟も専属管轄すべきとの議論がある<sup>723</sup>。

なお、知的財産権侵害訴訟の第一審については、一般的な地方法院以外に、高等法院が設置されている地域の地方法院、すなわち知的財産権専門裁判部が設置されている地方法院<sup>724</sup>に、訴えを提起できることとなっている（民事訴訟法第24条）。

また、一般的な地方法院に知識財産権に関する訴えが提起された場合、職権又は当事者の申請により、その訴訟の全部又は一部を前記の知的財産権専門裁判部が設置されている地方法院に移送できることとなっている（民事訴訟法第36条）。

## （2）特許庁と裁判所との調整

### （イ）特許審判院と法院との間の通報

侵害訴訟が提起された場合及びその訴訟手続が終了した場合、法院は、その旨を特許審判院長に通報しなければならない（特許法第164条第3項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第3項、商標法第77条）。また、特許審判院長は、上記の侵害訴訟に対応してその権利についての無効審判が請求された場合及びその審判について審決等があった場合、その旨を上記に該当する法院に通報しなければならない（特許法第164条第4項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第4項、商標法第77条）。

### （ロ）手続の中止

審判において必要があるときは、関連する訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特許法第164条第1項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第1項、商標法第77条）。

また、法院は、訴訟手続において必要があるときは、権利についての審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる（特許法第164条第2項、実用新案法第33条、デザイン保護法第72条の28第2項、商標法第77条）。

なお、侵害訴訟において権利の有効性が問題となった場合、以前は特許審判院の審決が出るまで手続が中止されることが多かったが、最近では、審決を待たずに「この部分については権利行使できない」と判断する場合も多くなっている<sup>725</sup>。

<sup>721</sup> 康應善、酒井宏明『韓国特許実務入門』（経済産業調査会、2007）153頁

<sup>722</sup> 康應善、酒井宏明『韓国特許実務入門』（経済産業調査会、2007）153頁

<sup>723</sup> 現地調査結果より。

<sup>724</sup> 李会基「韓国特許法院の運営現況に関して」早稲田大学21世紀COE紀要二号、75頁

<sup>725</sup> 現地調査結果より。

### 3.13 現在及び過去の実組み

#### (1) 審判品質の向上

##### (イ) 概要<sup>726</sup>

韓国特許審判院では、適正な審判処理期間の維持、審判品質の向上を目指し、審判制度及びその基盤の拡充に努めてきた。

2010年には、審判品質に関連した評価及び報償システムを推進した。また、審判品質の向上及び審判官の専門性向上のために「審決文標準化マニュアル」、「審判必須チェックポイント集」、「争点別特許判例事例研究」等を発刊し、審判インフラの拡充に多くの比重を置いた。

##### (ロ) 推進内容及び成果

###### (a) 審判品質向上のための評価及び報償システムの運用

###### (i) 審判品質評価委員会の運営充実化及び優秀審決文の選定<sup>727</sup>

審判品質評価委員会は、商標、デザイン、機械金属建設、化学生命工学、電気電子の5つの分野別に構成される。分野別に、首席審判長が委員長となり、審判官4人が委員として参加して、四半期ごとに1回ずつ開催される。特許法院が審決取消を宣告した事件は直ちに評価対象とし、取り消された審決が審判官に迅速にフィードバックされている。また、上記の分野別評価委員会により評価された事件を再検証するために、審判院長の主宰による品質評価検証委員会が運営され、品質の評価の公正性と客観性を高めるようにした。審判品質評価委員会では、2010年に取り消された全230件の審決につき原因を分析して、品質向上のための案について議論を行った。

四半期ごとの審判品質評価に加えて、分野別に優秀審決文を選定・褒賞し、成果評価に反映させた。

###### (ii) 優秀判例評釈の公募<sup>728</sup>

特許審判院は、知識財産権関連法院の判例研究を通じて審判品質を向上させることを目的として、特許庁全職員を対象に判例評釈を公募した。審査官及び審判官が総16件を提出し、審判院長を委員長とする判例評釈審議委員会は、その中から最優秀1編、優秀1編、奨励3編を最終選定した。これらは、特許庁発刊の「知識財産21」中、「知識財産論壇」コーナーに掲載されている。

###### (iii) 法院勤務結果発表会の開催<sup>729</sup>

韓国特許庁は、法院に人員を技術審理官及び特許調査官として派遣しており、これらの者は、知的財産権事件について技術的諮問の役割を務め、必要な場合には審理に参加する。2010年時点で、特許法院に15名、大法院に6名、ソウル中央地方法院に2名、検察庁に3名

<sup>726</sup> 2010年度 知識財産白書 110頁

<sup>727</sup> 2010年度 知識財産白書 110頁

<sup>728</sup> 2010年度 知識財産白書 111頁

<sup>729</sup> 2010年度 知識財産白書 111頁

が派遣されている。特許審判院では、これら法院勤務者が特許庁に復帰後に、実際の事件の解決過程を盛り込んだ事例ノウハウを審査官・審判官らに十分に伝達できるように、法院勤務結果発表会を2010年3月に開催した。法院からの復帰者12名中、書類審査を通じて5名が発表を行い、優秀者3人が選定され褒賞を受けた。

## (b) 審判専門性向上のための審判インフラ拡充

### (i) 「審決文標準化マニュアル」及び「審判必須チェックポイント集」の発刊<sup>730</sup>

特許審判院は、審判部や審判官によって偏りがある審決文の形式や用語を統一化することにより、審決文の品位を向上させ、また審判官の審決文作成負担を緩和するために「審決文標準化マニュアル」を発刊した。また、本マニュアルにおいては、証拠資料及び対比判断の部分の記載要領が整理され、また、優秀審決文事例の発掘による審判種類別・審決類型別の審決文標準様式が整理されており、審決文作成のための必須ガイドブックとして活用されている。

併せて、審判に慣れていない初任審判官が審決文作成時に必ずチェックすべき必須事項を盛り込んだ「審判必須チェックポイント集」を発刊した。最近5年間に取消された審決を審判種類別・取消類型別に深く分析し、法院派遣者（技術審理官・調査官）及び審判官が提出した欠陥事例を分析・整理して集大成した。発刊後、審判官全員を対象に教育を実施する一方、初任審判官必須教育科目でも用いている。

### (ii) 「争点別特許判例事例研究」及び「商標・デザイン判決文要旨集」発刊<sup>731</sup>

審判の迅速性及び正確性を向上させるために、審判院では多くの判例集を発刊してきた。2010年11月に発刊された「争点別特許判例事例研究」は、2006年から2010年8月までの特許及び実用新案分野の大法院・特許法院判例を対象に各判例ごとに事件概要を整理することにより、事件の経緯及び事実関係把握を容易とした。さらに、関連判例の要旨及び様々な参考書籍から抜粋した解説を記載することで各判例の多様な見解を紹介している。併せて、審査・審判への活用のため、2009年の1年間における商標・デザインに関する判例を要約・整理して、「商標判決文要旨集」及び「デザイン判決文要旨集」を発刊した。

### (iii) 争点別デザイン判例データベース検索システムの構築<sup>732</sup>

特許・実用新案(2007年11月)及び商標(2008年12月)に続き、核心を突いた適切な判例を容易に速く検索できる争点別判例検索システムを、デザインにも構築した。デザイン分野の特性に合うように争点別分類体系を用意し、判断基準判例並びに最近4年(2006年～2009年)の特許法院及び大法院のデザイン判例を対象に争点判例データベースを構築して、2010年12月に検索システムを開通した。

### (iv) 今後の取組みの方向<sup>733</sup>

<sup>730</sup> 2010年度 知識財産白書 112頁

<sup>731</sup> 2010年度 知識財産白書 112頁

<sup>732</sup> 2010年度 知識財産白書 112～113頁

<sup>733</sup> 2010年度 知識財産白書 114頁

特許審判院は、今後も、持続的な審判品質向上のために口頭審理指揮の適正性、審判品質改善寄与度、審判部自主学習達成率などを評価に反映して、審判品質評価システムを再設計すると共に、審判長による口頭審理及び合意手続の強化、審決取消事件に対する評価結果の検証を通じた四半期別審判品質評価委員会運営を充実化するなど、審判品質管理活動をより一層強化するとしている。

## (2) 口頭審理の拡大及び充実化

### (イ) 推進背景及び概要<sup>734, 735</sup>

口頭審理は、早期の争点整理により審判の迅速処理を図り、結果に対する当事者の受容度も向上させて不要な訴訟を防止し、審判官の事件理解度を高めて審判品質に寄与するといった多くの長所を持っている。

特許審判院は、2009年より口頭審理の運用を大幅に拡大してきた。

2010年には口頭審理専門担当人材及び諸般施設を確保して口頭審理開催件数を大幅に拡大した。併せて、口頭審理運営方式を標準化し、口頭審理の透明性を強化するための方案を推進した。

### (ロ) 推進内容及び成果

#### (a) 口頭審理の基盤造成及び口頭審理拡大施行<sup>736</sup>

以前は、口頭審理のための審判廷は1室のみであったが、2010年1月に審判廷を4室新設し、審判事務官や速記士を補充した。その結果、2010年の口頭審理開催件数は総647件で、2009年の開催件数165件に比べ、292%増加した。

#### (b) 口頭審理の標準化<sup>737</sup>

口頭審理の速記録及び調書様式を標準化し、口頭審理手続に不慣れな審判関連職員や審判官のために、標準手続を案内した口頭審理マニュアルを2010年12月に発刊した。また、口頭審理中の一部をビデオ撮影して監視するようにし、そのうちの優秀事例を抜粋して動画<sup>738</sup>を製作し、2010年9月に配布した。

#### (c) 口頭審理の透明性及びユーザ利便性の向上<sup>739</sup>

2010年4月、口頭審理公開傍聴予約システムを韓国特許庁ホームページに構築し、さらに審判廷で実施される口頭審理を一般者が見学できるようにした。また、既存の審判関連

<sup>734</sup> 2010年度 知識財産白書 114頁

<sup>735</sup> 韓国特許審判院ホームページ、KIPO NEWS 報道資料 No. 4221 「書類を見る審判」から「当事者の話を聴く審判」へ」（2011年12月28日掲載）

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board\\_id=press&cp=1&pg=1&pp=10&catmenu=m02\\_01\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=11061](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&cp=1&pg=1&pp=10&catmenu=m02_01_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=11061)

<sup>736</sup> 2010年度 知識財産白書 115頁

<sup>737</sup> 2010年度 知識財産白書 115頁

<sup>738</sup> 韓国特許審判院ホームページ、資料 No.34 「口頭審理 動映像マニュアル」

<sup>739</sup> 2010年度 知識財産白書 115頁

証明書と共に口頭審理調書に対しても、2010年7月からオンラインで閲覧及び複写申請が可能ないようにシステムを改善した。

#### (d) 成果<sup>740</sup>

2006年に口頭審理が導入されてから、同年に123件（特許・実用新案24件、デザイン・商標99件）であった口頭審理が2010年には647件（特許・実用新案379件、デザイン・商標268件）と、5年間で年平均51%の増加傾向にあり、2011年には11月末までに704件（特許・実用新案398件、デザイン・商標306件）開催された。

その結果、口頭審理の開催件数の増加と共に、審判の公正性に対するユーザの満足度は2008年の65.5%から2010年の71.3%と増加しており、特許審判院の審決に対する特許法院の取消率も2006年の27.7%（特許・実用新案29.2%、デザイン・商標25.6%）から2011年11月末現在で21.4%（特許・実用新案19.4%、デザイン・商標23.8%）に低減している。

#### (e) 今後の取り組みの方向<sup>741</sup>

2010年は、口頭審理の本格実施元年として、口頭審理全般に対して多くの改善が行われた。

特許審判院は、今後も、当事者・代理人が多いソウル及び広域市で口頭審理場所を拡大すると共に、口頭審理調書及び速記録をホームページにより無料提供するなど、ユーザ利便性の向上に努めるとしている。

また、早期の争点整理を可能にするために2011年4月に導入された口頭審理争点審尋書を、全ての口頭審理に対して通知するよう義務化するなど、口頭審理の充実化に向けた制度改善を持続していくとしている。

さらに、口頭審理の優秀事例動画や口頭審理マニュアルを活用して代理人を対象に教育を実施するなど、口頭審理の効率化を図るとしている。

### (3) その他

書面のやりとりにより要する時間を短縮するため、以前は書面のみにより通知していた審理終結予定時期通知を、口頭審理や技術説明会・商標説明会時に口頭で通知できるようにして<sup>742</sup>、口頭で通知した場合には書面による通知を省略することができる（特許庁訓令 審判事務取扱規定第32条第1項）こととした。

また、答弁書提出期間（通常1月）の不要な延長を制限するようにした<sup>743</sup>。以前は1回目の延長申請時に1月延長していたのを15日に短縮し、2回目の延長申請時には事由疎明後に必要な場合にのみ延長するようにしたが、その後、15日に短縮した延長期間を再度、1月

<sup>740</sup> 韓国特許審判院ホームページ、KIPO NEWS 報道資料 No. 4221 「書類を見る審判」から「当事者の話を聴く審判」へ」（2011年12月28日掲載）

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board\\_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02\\_01\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=11061](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_01_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=11061)

<sup>741</sup> 2010年度 知識財産白書 116頁

<sup>742</sup> 現地調査結果より。

<sup>743</sup> 現地調査結果より。

に戻した<sup>744</sup>。

### 3.14 審判等を扱う組織

#### (1) 特許審判院の組織

##### (イ) 概要

審判に関する事務管掌のため、特許庁長所属の下に特許審判院が置かれている（特許法第132条の2第1項）。特許審判院には、院長と審判官が置かれている（同第2項）。

特許審判院の組織図を図KR-4に示す<sup>745</sup>。

特許審判院は、直接審判業務を担当する11の審判部、審判関連行政事務を担当する審判政策課及び訴訟遂行業務を担当する訴訟業務チームから構成されている<sup>746</sup>。

審判官の人数は、2006年には79名であったが、2007年には99名となり、それ以降2010年まで99名の在職となっている<sup>747</sup>。

##### (ロ) 審判院長<sup>748</sup>

特許審判院長は、審判院の運営に関する全ての事務を総括して所属公務員を指揮・監督し、特に重要と認められる事件については、自らその事件の審判長になることができる。

##### (ハ) 審判部<sup>749</sup>

審判部は、審判手続に伴う各種決定・承認及び審決文作成等の審判関連業務のほか、以下のような審査・審判業務の品質向上のための業務を行っている。

- ・ 審判処理計画の樹立
- ・ 審決・判決例の調査及び研究分析
- ・ 審査官・審判官の教育資料作成等

##### (ニ) 審判政策課<sup>750</sup>

審判政策課は、審判制度及び法令の運営、審判院所属公務員の人事・サービス及び教育訓練等の一般行政業務のほか、以下のような審判支援業務を行っている。

- ・ 審判書類の方式審査及び補正書の処理
- ・ 嘆願相談
- ・ 審判官の指定・変更及び指定・変更通知書の送付等

##### (ホ) 訴訟業務チーム<sup>751</sup>

---

<sup>744</sup> 現地調査結果より。

<sup>745</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html>

<sup>746</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html>

<sup>747</sup> Annual Report 2010 93頁

<sup>748</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html>

<sup>749</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro023.html>

<sup>750</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro021.html>

<sup>751</sup> 韓国特許庁ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro022.html>



訴訟業務チームは、特許法院を専属管轄とする訴訟のうち、特許庁長を被告とする事件に関する以下のような訴訟業務を行っている。

- ・ 訴訟遂行者の指定・変更
- ・ 準備書面・答弁書の作成、提出等

## (2) 審判官、審判長になることができる者

### (イ) 審判官になることができる者

審判官になることができる者は、特許庁又はその所属機関における4級以上の一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員のうち、次のいずれかに該当する者として、国際知識財産研修院における所定の審判官研修課程を修了した者である（特許法施行令第8条第2項）。

①特許庁で2年以上審査官として在職した者

②特許庁で審査官として在職した期間、5級以上の一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員として特許審判院で審判業務に直接従事した期間、及び特許法院で技術審理官として在職した期間を通算して、2年以上である者

### (ロ) 審判長になることができる者

審判長になることができる者は、特許庁又は、その所属機関の3級一般職国家公務員又は、高位公務員団に属する一般職公務員として次のいずれかに該当する者である（特許法施行令第8条第3項）。

①特許審判院で2年以上審判官として在職した者

②特許法施行令第8条第2項による審判官の資格を備えた者として、3年以上特許庁又はその所属機関において審査又は審判事務に従事した者

なお、特許審判院長となる者は、審判官の資格を有することが必要である（特許法施行令第8条第4項）。

### (ハ) 法院への人員派遣<sup>752</sup>

韓国特許庁は、法院に人員を技術審理官<sup>753</sup>及び特許調査官として派遣しており、これらの者は、知的財産権事件について技術的諮問の役割を務め、必要な場合には審理に参加する。2010年時点で、特許法院に15名、大法院に6名、ソウル中央地方法院に2名、検察庁に3名が派遣されている。

<sup>752</sup> 2010年度 知識財産白書 111頁

<sup>753</sup> 法院組織法第54条の2

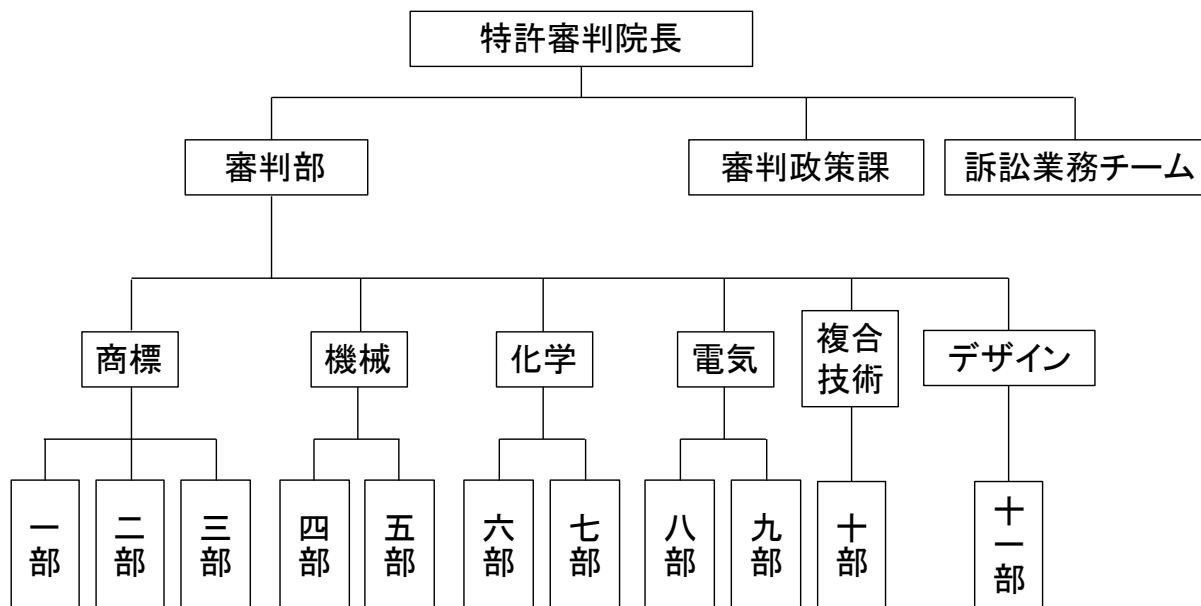


図 KR-4 韓国特許審判院の組織図

### 3.15 研修等

#### (1) 専門性向上のための教育強化<sup>754</sup>

韓国特許庁では、審査官や審判官の法律専門性向上のために、特許法・商標法・デザイン保護法などの知的財産関連法律や制度に対する認識向上を通じて審査・審判官の専門性を高めるようにしている。特に、特許法及び商標法は2段階（基礎・深化）で区分して、基礎課程では理論と制度に対する理解を図り、深化課程では事例と争点を中心とした討論式授業を行っている。さらに、職員の法律素養増進及び問題解決能力強化のため、法律の基本課程である民法課程を2回に分けて実施しており、また、特許や商標など知的財産権関連訴訟手続に必要な民事訴訟法課程も2回（上半期・下半期）運営している。このような法律に対する専門教育により、審判官等の実務能力を向上させ、高品質の審判サービスに寄与するとしている。

#### (2) 特許庁常時学習センター（KIPOアカデミー）の構築・運用<sup>755</sup>

2008年に韓国特許庁は、審査・審判等に携わる特許庁職員のための常時学習体制を導入し、職員がいつでもどこでもオンラインを通じて好きな教育を受けられるようにした。

2009年2月には、庁職員専用常時学習支援センター（KIPOアカデミー）を新しく開設した。このサイトには、職務研修に認定される常時学習、希望のコンテンツを自由に学習することができる「開かれた学習」、学習情報交流室、e-休憩室等のメニュー項目を置いて

<sup>754</sup> 2010年度 知識財産白書 129頁

<sup>755</sup> 2010年度 知識財産白書 131頁

おり、審査・審判官らの専門性を考慮して自由に意見を開陳する討論式中心の学習となるようにした。教育コンテンツは、庁内の執筆委員の協力により次々と開発されている。

この他にも、集合教育過程にやむをえず参加できない職員らのために‘スマートフォン’、‘グリーンエネルギー概論’等の新技術に関する専門集合教育課程における主要講座を動画化し、常時的に教育サービスを提供している。

また、教育訓練政策を担当する庁内部署と協力して、汎省庁共通教育（‘事例で学ぶ公職者行動綱領’、‘グリーン成長戦略の理解’等）をKIPOアカデミーのeラーニングコンテンツにて提供し、各種の政府施策内容についていつでも学習できるシステムを整えた。

### （3）審判官の養成及び教育課程の充実

#### （イ）審判官課程OJT教育新設<sup>756</sup>

審査官が審判業務を体験して審判官の判断基準を習得し、予備審判官としての力量を確保するために、国際知識財産研修院の審判官課程に、2週間の特許審判院OJT過程を新設した。指導審判官と1対1で教育対象審判事件を選定し、合議要旨書作成の補助及び合議後の審決文作成補助を中心に教育が行われ、指導審判官の指導下で、口頭審理又は又は説明会にも参加させるようにした。本教育は年1回課程で運営され、全41名が履修した（2010年度）。

#### （ロ）審判部の自主学習組織運営及び審判院教育課程の充実化<sup>757</sup>

審決文の読会、自主学習、セミナーなど学習方法に制限なく、各審判部が自律的に審判部自主学習組織を構築し、毎月4回以上運営している。学習実行後には‘審判部自主学習資料’に掲載して審判業務遂行の参考となるようにし、また、学習組織運営実績を成果評価及び優秀審判部選定等の基礎資料として活用するようにした。本学習は、2010年の1年間に575回実施された。

一方、審判官の専門性強化のために、多様な教育を実施している。特許法院判事及び法科大学教授を講師として招聘し、最近の特許法院の判例動向や民事訴訟実務に関する教育を実施することにより、審判官の実務能力向上を図っている。特許審判院が敗訴した事件の敗訴因の分析結果や、最近の審決・判決動向の分析結果などに関する教育を、四半期ごとに実施している。

<sup>756</sup> 2010年度 知識財産白書 113頁

<sup>757</sup> 2010年度 知識財産白書 113頁

## 4. 関連基礎データ

### 4.1 年間事件件数

#### (1) 年度別審判請求件数及び増加率<sup>758</sup>

審判請求件数は、2010年度で13,872件と前年比で11.0%減少したが、権利別に見れば、特許12.2%、実用新案32.5%、商標5.0%それぞれ減少したものの、デザインは3.9%増加した。審判請求件数は、2009年度から2年連続減少しているが、これは長期的な景気低迷や出願件数の減少等が主な原因と考えられている。

表 KR-4 審判請求現況 (単位：件、%)

年度		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
請求 (増加率)	特許	4,798 (25.6)	7,142 (48.8)	9,725 (36.2)	10,950 (12.6)	12,238 (11.8)	10,561 (△13.7)	9,270 (△12.2)
	実用	827 (4.9)	786 (△5.0)	765 (△2.7)	753 (△1.6)	906 (20.3)	828 (△8.6)	559 (△32.5)
	デザイン	544 (△8.4)	480 (△11.8)	503 (4.8)	601 (19.5)	766 (27.5)	663 (△13.4)	689 (3.9)
	商標	3,498 (9.5)	4,346 (24.2)	4,498 (3.5)	5,296 (17.7)	4,954 (△6.5)	3,531 (△28.7)	3,354 (△5.0)
	計	9,667 (15.1)	12,754 (31.9)	15,491 (21.5)	17,600 (13.6)	18,864 (7.2)	15,583 (△17.4)	13,872 (△11.0)

#### (2) 2010年度における審判種類別の請求及び処理件数<sup>759</sup>

表 KR-5～表 KR-9 に、2010年度における審判種類別の請求及び処理件数を示す。

また、表 KR-10 に、全種類の審判についての請求及び処理件数を示す。

なお、各表における ( ) 内は、複数デザインや多類商標を基準とした件数である。

<sup>758</sup> 2010年度 知識財産白書 628頁

<sup>759</sup> 韓国特許庁ホームページ、知識財産統計／審判／審判種類別 請求及び処理件数

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.stat.BoardApp&c=1001&cp=1&pg=1&npp=10&code1=1004&code2=1003&code3=1001&gubun=n>

表 KR-5 2010 年度における拒絶決定不服審判の請求及び処理件数 (単位：件)

2010 年度	請求	処理								未処理
		審決				小計	その他		計	
		認容	棄却	却下	取下		前置 登録	無効 処分 760		
特許	8,098	1,038	2,270	305	209	3,822	4,370	285	8,477	5,253
実用	286	47	136	21	15	219	104	42	365	224
デザ イン	212 (214)	56 (56)	70 (71)	12 (12)	11 (13)	149 (152)	27 (27)	22 (22)	198 (201)	131 (131)
商標	1,676 (2,573)	1,008 (1,642)	400 (590)	162 (223)	48 (63)	1,618 (2,518)	—	8 (14)	1,626 (2,532)	1,627 (2,479)
計	10,272 (11,171)	2,149 (2,783)	2,876 (3,067)	500 (561)	283 (300)	5,808 (6,711)	4,501 (4,501)	357 (363)	10,666 (11,575)	7,235 (8,087)

表 KR-6 2010 年度における無効審判の請求及び処理件数 (単位：件)

2010 年度	請求	処理							未処理
		審決				小計	無効 処分	計	
		認容	棄却	却下	取下				
特許	651	336	163	19	115	633	4	637	593
実用	120	85	24	6	21	136	0	136	98
デザ イン	265 (265)	161 (161)	75 (75)	9 (9)	32 (33)	277 (278)	1 (1)	278 (279)	169 (169)
商標	390 (466)	159 (184)	140 (159)	10 (12)	72 (89)	381 (444)	6 (6)	387 (450)	358 (423)
計	1,426 (1,502)	741 (766)	402 (421)	44 (46)	240 (258)	1,427 (1,491)	11 (11)	1,438 (1,502)	1,218 (1,283)

<sup>760</sup> 審判の方式要件（委任状、手数料等に係るもの）に不備がある場合、手続の補正が要求される。補正要求に従わない場合、無効処分となる（韓国特許審判院ホームページ <http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan0302.html>）。

表 KR-7 2010 年度における取消審判の請求及び処理件数 (単位：件)

2010 年度	請求	処理							未処理
		審決				小計	無効 処分	計	
		認容	棄却	却下	取下				
特許 761	1	0	0	0	0	0	1	1	0
商標	1,181 (1,505)	693 (903)	106 (136)	62 (89)	237 (324)	1,098 (1,452)	21 (45)	1,119 (1,497)	778 (958)

表 KR-8 2010 年度における権利範囲確認審判の請求及び処理件数 (単位：件)

2010 年度	請求	処理							未処理
		審決				小計	無効 処分	計	
		認容	棄却	却下	取下				
特許	418	164	96	95	56	411	3	414	254
実用	132	45	25	27	12	109	4	113	90
デザ イン	207 (207)	87 (87)	67 (67)	26 (26)	10 (10)	190 (190)	1 (1)	191 (191)	131 (131)
商標	107 (124)	42 (56)	22 (27)	15 (19)	7 (11)	86 (113)	1 (1)	87 (114)	56 (59)
計	864 (881)	338 (352)	210 (215)	163 (167)	85 (89)	796 (823)	9 (9)	805 (832)	531 (534)

表 KR-9 2010 年度における訂正審判の請求及び処理件数 (単位：件)

2010 年度	請求	処理						未処理
		審決				計		
		認容	棄却	却下	取下			
特許	95	52	16	7	8	83	69	
実用新案	5	5	1	3	1	10	5	
計	100	57	17	10	9	93	74	

761 現行法においては、特許の取消審判はない。

表 KR-10 2010 年度における審判の請求及び処理件数（全審判種類<sup>762</sup>）（単位：件）

2010 年度	請求	処理								未処理
		審決				小計	その他		計	
		認容	棄却	却下	取下		前置 登録	無効 処分		
特許	9,270	1,600	2,553	428	388	4,969	4,370	293	9,632	6,178
実用	559	188	203	60	49	500	104	46	650	444
デザ イン	689	307	215	47	53	622	27	24	673	437
	(691)	(307)	(216)	(47)	(56)	(626)	(27)	(24)	(677)	(437)
商標	3,354	1,902	668	249	364	3,183	—	36	3,219	2,819
	(4,668)	(2,785)	(912)	(343)	(487)	(4,527)		(66)	(4,593)	(3,919)
計	13,872	3,997	3,639	784	854	9,274	4,501	399	14,174	9,878
	(15,188)	(4,880)	(3,884)	(878)	(980)	(10,622)	(4,501)	(429)	(15,552)	(10,978)

## 4.2 審決に対する訴えの提起率

### (1) 過去 10 年間の訴え提起率<sup>763</sup>

表 KR-11 に、2001 年度～2010 年度における特許法院への訴え提起及び判決の件数を示す。

1998 年に特許法院が設立されて以降、特許審判院の審決に対して特許法院に訴えを提起した比率が、年々減少傾向にある。（1999 年には提訴率が 26.0%であった。）

審決取消率（特許法院の判決のうち、特許審判院の審決を取り消したものの比率）は、2010 年で 21.3%と、過去 5 年間に比べ若干減少している。提訴率が減少したのは、特許審判院の審決を受け入れる傾向が全般的に高まったためであり、審決取消率が減少したのは、特許審判院の審決の正確度が向上したためと見られている。

表 KR-11 特許法院への訴え提起及び判決（単位：件）

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
審決 <sup>764</sup>	3,069	3,293	3,605	4,580	5,754	6,399	7,467	7,599	6,452	3,069
訴え	726	840	747	873	1,111	1,191	1,414	1,431	979	726
提訴率	23.7	25.5	20.7	19.1	19.3	18.6	18.9	18.8	15.2	23.7
判決件数	796	766	752	855	938	1,184	1,251	1,453	1,144	796
取消判決	217	236	206	219	246	328	293	340	270	217
取消率 (%)	27.3	30.4	27.4	25.6	26.2	27.7	23.4	23.4	23.6	27.3

<sup>762</sup> 表 KR-5～KR-9 に示していない補正却下不服審判、取消決定不服審判を含む。

<sup>763</sup> 2010 年度 知識財産白書 635 頁

<sup>764</sup> 訴え提起の対象となる審決件数をいい、決定系事件においては棄却及び却下の審決、当事者系事件においては取下げを除いた審決である。以下、表 KR-12, KR-13 及び KR-14 において同様。

(2) 2010年における特許法院への提訴件数(権利種別)<sup>765</sup>

表 KR-12 及び表 KR-13 に、2010 年度における決定系及び当事者系事件の提訴件数を権利種別別に示す。表 KR-14 は、決定系事件と当事者系事件の合計である。

表 KR-12 2010 年度における査定系事件の提訴件数 (単位：件)

2010 年度	特許	実用新案	デザイン	商標	計
審決	2,608	181	85	562	3,436
提訴	175	7	7	62	251
提訴率 (%)	6.7	3.9	8.2	11.0	7.3

表 KR-13 2010 年度における当事者系事件の提訴件数 (単位：件)

2010 年度	特許	実用新案	デザイン	商標	計
審決	873	212	425	1,249	2,759
提訴	353	67	92	210	722
提訴率 (%)	40.4	31.6	21.6	16.8	26.2

表 KR-14 2010 年度における提訴件数(査定系+当事者系) (単位：件)

2010 年度	特許	実用新案	デザイン	商標	計
審決	3,481	393	510	1,811	6,195
提訴	528	74	99	272	973
提訴率 (%)	15.2	18.8	19.4	15.0	15.7

### 4.3 審判に関連する審査の基礎データ

#### (1) 出願件数・審査処理件数データ<sup>766</sup>

表 KR-15 に、2006～2010 年度における特許・実用新案・デザイン及び商標の出願件数・審査処理件数を示す。

なお、( ) 内は、複数デザインや多類商標を基準とした件数である。

<sup>765</sup> 韓国特許庁ホームページ、知識財産統計／審判／特許法院への訴え提起現況

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.stat.BoardApp&c=1001&cp=1&pg=1&npp=10&code1=1004&code2=1004&code3=1001&gubun=n>

<sup>766</sup> 韓国特許庁ホームページ、知識財産統計／審査／審査処理及び未処理件数

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.stat.BoardApp&c=1001&cp=1&pg=1&npp=10&code1=1002&code2=1003&code3=1001&gubun=n>



表 KR-15 2006～2010 年度における出願件数及び審査処理件数 (単位：件)

年度		2006	2007	2008	2009	2010
特許	出願	166,189	172,469	170,632	163,523	170,101
	審査処理	195,395	129,147	95,504	94,300	125,633
実用新案	出願	32,908	21,084	17,405	17,144	13,661
	審査処理	45,270	14,407	13,824	11,208	12,307
デザイン	出願	51,039 (52,879)	54,362 (55,662)	56,750 (58,912)	57,903 (59,537)	57,187 (59,204)
	審査処理	46,381 (48,369)	56,584 (58,587)	50,117 (51,492)	41,484 (43,769)	48,023 (49,778)
商標	出願	122,384 (164,432)	132,288 (180,257)	127,910 (178,211)	126,420 (162,682)	121,125 (153,179)
	審査処理	128,457 (172,045)	127,709 (171,858)	117,796 (162,697)	89,638 (109,245)	106,945 (133,212)

## (2) 登録率データ

### (イ) 特許・実用新案<sup>767</sup>

表 KR-16 に、2006～2010 年度における特許・実用新案の登録決定件数及び登録決定率を示す。

なお、実用新案については、審査制度<sup>768</sup>の下での件数である。

登録決定率は以下のようにして算出されている。

$$2006 \text{ 年度以前} \quad P = X / (X+A)$$

$$2007 \text{ 年度以降} \quad P = X / (X+A+B)$$

P：登録決定率

X：登録決定件数

A：拒絶決定件数

B：ファースト・アクション以降における取下・放棄の件数

<sup>767</sup> 韓国特許庁ホームページ、知識財産統計／審査／審査処理内訳 (特・実)

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.stat.BoardApp&c=1001&cp=1&pg=1&npp=10&code1=1002&code2=1003&code3=1002&gubun=n>

<sup>768</sup> 韓国実用新案法では、2006年10月1日より無審査先登録制度が廃止され、実体審査による登録制度が採られている (実用新案法第12条) (韓国特許庁ホームページ)

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10102&catmenu=m04\\_01\\_02](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10102&catmenu=m04_01_02)。

表 KR-16 2006～2010 年度における特許・実用新案の登録決定件数及び登録決定率  
(単位：件)

年度		2006	2007	2008	2009	2010
特許	登録決定	127,298	112,344	72,161	52,728	69,162
	登録決定率	74.5%	75.5%	67.6%	60.4%	63.9%
実用新案	登録決定	3	2,714	5,267	4,202	4,862
	登録決定率	42.9%	74.7%	44.5%	40.3%	44.8%

(ロ) デザイン・商標<sup>769</sup>

表 KR-16 に、2006～2010 年度における特許・実用新案の登録決定件数及び登録決定率を示す。

なお、( ) 内は、複数デザインや多類商標を基準とした件数である。  
登録決定率は以下のようにして算出されている。

$$P = X / (X+A)$$

P：登録決定率

X：登録決定件数

A：拒絶決定件数

表 KR-17 2006～2010 年度におけるデザイン・商標の登録決定件数及び登録決定率  
(単位：件)

年度		2006	2007	2008	2009	2010 年度
デザイン	登録決定	40,562 (42,183)	44,948 (46,539)	41,337 (42,466)	34,321 (36,179)	38,882 (40,387)
	登録決定率	89.4% (89.3%)	84.6% (84.6%)	82.4% (82.4%)	81.7% (81.9%)	83.6% (83.7%)
商標	登録決定	92,916 (130,175)	88,079 (118,528)	94,065 (133,297)	74,285 (92,013)	78,218 (99,127)
	登録決定率	73.8% (76.3%)	76.3% (76.3%)	75.8% (78.6%)	79.5% (79.9%)	78.5% (79.2%)

4.4 処理期間<sup>770</sup>

表 KR-18 に、2004～2010 年度における審判処理期間を示す。

<sup>769</sup> 韓国特許庁ホームページ、知識財産統計／審査／審査処理内訳 (デ・商)

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.stat.BoardApp&c=1001&cp=1&pg=1&npp=10&code1=1002&code2=1003&code3=1003&gubun=n>

<sup>770</sup> 2010 年度 知識財産白書 634 頁

表 KR-18 年度別 審判処理期間 (単位：月)

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
特許・ 実用新案	12.0	9.6	8.1	5.9	5.9	8.0	10.6
商標・ デザイン	5.4	5.8	5.6	5.9	5.6	8.0	9.1
計	8.2	7.8	6.9	5.9	5.7	8.0	9.9

## 5. 参考資料

特許法 <2011年7月1日施行>：国家法令情報センターホームページ

(<http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&x=23&y=9#liBgcolor2>)

特許法施行令 <2012年1月6日施行>：国家法令情報センターホームページ

(<http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&query=%ED%8A%B9%ED%97%88&x=0&y=0#liBgcolor7>)

特許法施行規則 <2011年9月30日施行>：国家法令情報センターホームページ

(<http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&x=23&y=9#liBgcolor6>)

デザイン保護法 <2011年7月1日施行>：国家法令情報センターホームページ

(<http://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?menuId=0&p1=&query=%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8&x=0&y=0#liBgcolor1>)

商標法 <2012年1月1日施行>：国家法令情報センターホームページ

(<http://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?menuId=0&p1=&query=%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95&x=0&y=0#liBgcolor2>)

法院組織法：国家法令情報センターホームページ

<http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B2%95%EC%9B%90%EC%A1%B0%EC%A7%81%EB%B2%95>

特許庁訓令 審判事務取扱規定 <2011年3月31日改正>：韓国特許審判院ホームページ、資料No.32 (<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference08.html>)

審判便覧第10版 <2011年10月発刊>：韓国特許審判院ホームページ、資料No.43

(<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference09.html>)

口頭審理マニュアル第2版 <2010年11月発刊> : 韓国特許審判院ホームページ、資料  
No.35 (<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference09.html>)

Annual Report : 韓国特許庁ホームページ (英語ページ)  
(<http://www.kipo.go.kr/kpo/index.html>)

2010年知識財産白書 <2011年発刊> : 韓国特許庁ホームページ  
([http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3072&catmenu=m02\\_04\\_04](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3072&catmenu=m02_04_04))

KIPO NEWS : 韓国特許庁ホームページ  
([http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.trot.BoardApp&c=1001&board\\_id=trot&catmenu=m02\\_01\\_01](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.trot.BoardApp&c=1001&board_id=trot&catmenu=m02_01_01))

韓国知的財産関連法令<sup>771</sup>の最新和訳提供ウェブサイト例 : 崔達龍国際特許法律事務所ホームページ、法令関連資料  
(<http://www.choipat.com/>)

---

<sup>771</sup> 特許法・実用新案法・デザイン保護法及び商標法並びに関連する施行令・施行規則。

## 第3章 制度ユーザへのアンケート、ヒアリング

### 1. 国内ユーザアンケート調査

#### (1) 概要

我が国及び諸外国における当事者系審判等の運用に関するユーザの評価等を把握するために、国内の企業及び特許事務所・法律事務所（以下、特許・法律事務所）に対してアンケート調査を実施した。

アンケート調査先は、以下のようにして計 256 者を選択した。

①特許行政年次報告書のデータ（グローバル出願率）等を参考に、外国への手続経験があると予想された企業 170 者を選択。

②代理人として外国に対する手続経験を豊富に有すると考えられる特許・法律事務所 86 者を選択。

#### (2) 調査内容

アンケート調査票の内容は、調査対象国における当事者系審判等についての経験及び感想を国ごとに問うと共に、我が国における当事者系審判（無効審判等）についての経験及び感想を問うものとした。

#### (3) 実施期間

平成 23 年 11 月 22 日付でアンケート調査票を送付し、回答期限は同年 12 月 15 日とした。

一部の送付先からは上記期限を超えて回答が寄せられたが、これらの回答についても集計対象とした。

#### (4) 回収結果

回収結果は以下のとおりである。

		送付数	回収数	回収率 (%)
全体		256	101	39.5
内訳	企業	170	91	53.5
	特許・法律事務所	86	10	11.6

### 2. 国内ユーザヒアリング調査

国内外における当事者系審判等の運用に関する評価等をさらに詳細に把握すると共に、我が国における今後の運用に関する改善提案等を得るために、国内ヒアリング調査を実施した。

ヒアリング調査先は、上記（1）の国内アンケート調査結果を参考にして、10者を選定した。

主なヒアリング項目は、以下のとおりである。

- ①各国への当事者系手続経験について、感想等をさらに問う。
- ②我が国における口頭審理の運用についての感想や改善提案。
- ③我が国で平成 22 年 4 月より運用開始された「審理事項通知書」についての感想や改善提案。
- ④平成 23 年度特許法等改正に伴う新たな制度下での運用提案

### 3. 国内ユーザアンケート調査及び国内ユーザヒアリング調査の分析

国内ユーザアンケートの回答については、巻末の「資料3 国内ユーザアンケート調査結果」に集計を掲載した。

ヒアリングで得られた情報については、この分析の中で紹介する。

国内ユーザアンケート調査（以下、「アンケート」という。）及び国内ユーザヒアリング調査（以下、「ヒアリング」という。）においては、各庁・裁判所・機関ごとにその運用の感想を回答いただく形式を進めた。その結果、各庁等で共通する運用については、共通の評価がされていることが分かった。したがって、以下運用ごとに分析する。

#### （1）口頭審理

口頭審理の長所としては、審判官（審査官）に直接意見を伝えられること、及び審判官（審査官）の意見を聞けるので、書面よりも分かり易いことが、最も選択された。これは口頭審理を開催する目的とも合致しており、各庁等において、口頭審理が一定の効果を奏していることが推測される。

また、補正の予備的請求を認めている庁等については、予備的請求についての判断を聞くことができる点も長所として選択された。これは、予備的請求を認めている EPO、ドイツ特許商標庁及びドイツ連邦特許裁判所では、通常は口頭審理の最後に決定を言い渡すため、その前提として予備的請求に対する判断も口頭審理中に示すことに起因する。そして、アンケート内の自由記載欄に、EPO の口頭審理において決定（審決）が言い渡される点が長所として回答されており、さらに、ヒアリングにおいても EPO の口頭審理の長所として挙げられた。

一方短所として、自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかること、及び代理人への費用が増加することが、最も選択された。ヒアリングにおいてもこの点について同様の意見があったが、重要な案件については、費用及び時間がかかる短所に比べて口頭審理の上記の長所が大きいことから口頭審理は必要との意見が多かった。また、EPO の異議申立については、権利範囲に抵触する現行事業等が無くても予防的に申立てすることから、案件によってはは現地代理人に多くの部分を任せる等して負担を軽減する工夫をしている事業者もあった。また、EPO のように口頭審理の最後までに決定を下すような場合には、その場で突然出てきた主張や補正案に対処できない等することが結論に影響する可能性があることから、口頭審理直前の数日間連続で入念な打ち合わせをすることも分かった。

OHIM においては、口頭審理は制度としては存在するが実施はほとんどされていない。これについては、ユーザに不満はないことが分かった。アンケート及びヒアリングでは、OHIM においてはクーリングオフ期間に交渉で解決することが多いことからその分は審決が出されるまでに至らないことも関係していると推測された。

## (2) 予備的見解

各庁等で呼び方は異なるが、口頭審理の開催前に合議体等が口頭審理で議論する争点等を当事者に知らせるのが一般的である。

口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなることが、長所として最も選択された。一方で、予備的見解が届いてから見解（回答書、弁駁書）及び補正を作成するまでの期間が短いことが、短所として最も選択された。

ヒアリングの結果、各庁等において、予備的見解等には通常口頭審理で議論する予定の論点が明記されているが、合議体等の心証開示の有無については案件、分野又は合議体等によってバラツキがあることが分かった。また、心証開示の内容についても、特定論点の心証が示される場合から、決定と同等レベルまで開示されるものまであることが分かった。

当事者が求める心証開示のレベルについては、ヒアリングにおいて様々な意見があり、統一したものは無かった。経験した案件の状況で意見が異なっているようであった。結論に近い心証開示がされることについては、この心証開示内容と最終的な結論とが矛盾した場合に納得感が減ぜられること、自分に有利な結論の時に口頭審理で逆の方向の議論が始まると対処困難であること、及び前もって結論を心証開示することで合議体等は結論を変えたくなくなるのではないかとの疑いが生じ得ることが欠点として感じていることが分かった。一方で、予備的請求における心証開示は結論とは異なり得ることを前提に準備すれば、上記欠点は回避可能であり、心証開示がされることで合議体等に何を伝えるべきかを推測し易くなることから、心証開示はされた方が良いとの意見もあった。ヒアリングでは、心証開示があった方が良いとの意見の方がやや多かった。

## (3) 予備的請求

補正の予備的請求については、主に EPO、ドイツ特許商標庁及びドイツ連邦特許裁判所において利用されている。

特許権者にとって有効な防御手段であること、及び複数の補正案に対する判断を見ることによって、審判官（審査官）の考えを理解しやすくなることが、長所として最も選択された。一方、異議申立人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きいこと、異議申立人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きいこと、及び複数の予備的請求を示した結果、審査官が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがあることが、短所として最も選択された。

予備的請求については、権利を一体で判断する制度においては有効なものと認識されている一方で、その運用については、申立人（請求人）の反論の機会とのバランスが必要となる。

EPO では、主位的請求及び予備的請求がそれぞれ特許請求の範囲として全ての請求項を含んでいる。そして、特許請求の範囲全体で特許を維持するかしないかを決定するため、例えば請求項 1 が特許を維持できないと決定されると下位の請求項については検討されずに、次の予備的請求の検討に移る。つまり、全ての予備的請求の請求項 1 が特許を維持できないものである場合は、下位の請求項について検討されること無く権利は取り消される。

日本国特許庁においては、予備的請求を認めていないが、無効審判請求対象となっている請求項それぞれについて維持無効の判断をすることから、無効理由がある請求項が権利から消え、維持される請求項があればそれが残ることになる<sup>772</sup>。ヒアリングにおいて、この点について、どちらが妥当な結論になりやすいと感じるかを聴取したところ、どちらが良いということはないとのことであった。

#### **(4) 日本国特許庁の無効審判等について**

##### **(イ) 口頭審理**

口頭審理の長所短所については、上記(1)と同様である。

日本国特許庁の特許無効審判においては、侵害事件が存在するなど重要な特許権について請求されることが多いことから、負担はあまり問題とはならないと感じているユーザが多いことがヒアリングから分かった。また口頭審理は必要との意見が多かった。

口頭審理の短所についての問いの自由記載欄及びヒアリングでは、以下の欠点及び要望が寄せられている。

##### **(a) 審理指揮**

口頭審理での審判長の審理指揮について不満を感じている場合があることが分かった。その一方で、審理指揮について問題がないとの意見もあった。事件の内容、及び審判長の審理指揮方法により感想が異なっていると推測される。

審理指揮について具体的な意見として以下のものが挙げられた。

- ・ 審判官が予め決めていた議論の進め方にのらない主張を言う機会が無い等、主張したいことを言えない場合がある。
- ・ 審判官から不意打ちの質問がある
- ・ 合議体が勝たせたい側に知恵をつけていると感じることがある

これらの不満を減らすために、審判長間での情報の共有等、改善の余地があると言える。

その他、EPOでは、口頭審理の場において異議申立理由を含め書面で既に提出されている事項も含めて発言するのに対して、日本特許庁の口頭審理では、提出された書面を基本としつつ、さらに追加すべき主張及び強調すべき主張について当事者が発言を求められることが多いことについては、書面で提出済みのことをもう一度発言することは無駄であり、論点を絞って必要な事項だけ議論することは利点があるとの意見が多かった。

##### **(b) 審判合議体の心証開示**

口頭審理で審判合議体の心証が開示されることは多くない。そのため、口頭審理をすることで審判合議体の心証は変わったのかどうか、その場では分からないことから、口頭審理を開催した意味があったのかどうかについて、当事者に疑義を持たせることとなっていることが伺えた。

しかし、ヒアリングで、口頭審理での心証開示についての要望を聴取した結果では、口頭審理後に合議体が合議して結論を出すことから、口頭審理で心証開示する意味があまり

---

<sup>772</sup> ここでは、維持無効を請求項ごとに判断することについて検討している。審決が部分的に確定することとは観点が必要であるので注意が必要。



ないという意見及び口頭審理での心証開示と審決の内容が乖離するようなことがあれば問題があるとの意見があった。その一方で、口頭審理で心証開示があれば、それを元に審決が出される前に和解等の解決が図られる可能性があるとの意見もあった。なお、例えばEPOの口頭審理では最後に決定を言い渡すので、その後当事者に送付される決定書で結論が変わることは無く、口頭審理で言い渡された決定に決定理由が付加されて送られるという位置づけになっている。

口頭審理での審判合議体の心証開示については、日本特許庁における口頭審理の位置づけ及び心証開示の長所短所を考慮して慎重に検討する必要がある。

#### (ロ) 審理事項通知書

審理事項通知書の長所として、口頭審理の準備がし易くなることが最も選択されており、審理事項通知書の目的において一定の成果を上げていることが推測される。しかし、短所で、内容が良く分からず、かえって混乱することが選択されており、また、位置づけが良く分からないとの意見もある。

ヒアリングでは、審理事項通知書の内容にバラツキがあるとの指摘が多かった。具体的には、口頭審理で議論するポイントだけが記載されているものや、ほぼ審決と同内容のものがあるとのことであった。

審理事項通知書に何を記載すべきかという点については、上記3(2)と同じく意見が分かれた。審決に近い心証開示がされることで準備がし易いと感じるユーザがいる一方で、審理事項通知書の心証開示と異なる流れの議論が口頭審理でされたり、審決の結論が心証開示と異なっていたりすることを問題と考えるユーザがいることが分かった。

口頭審理で審理する事項を審理事項通知内で特定することが有効であることは、ユーザの共通意見であった。その際に、単に「進歩性について議論する」だけではなく、進歩性を判断するにあたり特にどの点（例えば、本願発明認定、引用発明認定、技術常識等）について議論するのが記載されている必要があるとの意見は一致した。

以上のことから、審理事項通知書において最低限記載すべき点は含めるよう務める必要があり、それに加えてどこまで心証開示すべきかについては検討の余地があることが分かった。

#### (ハ) 平成23年度特許法等改正以降の運用

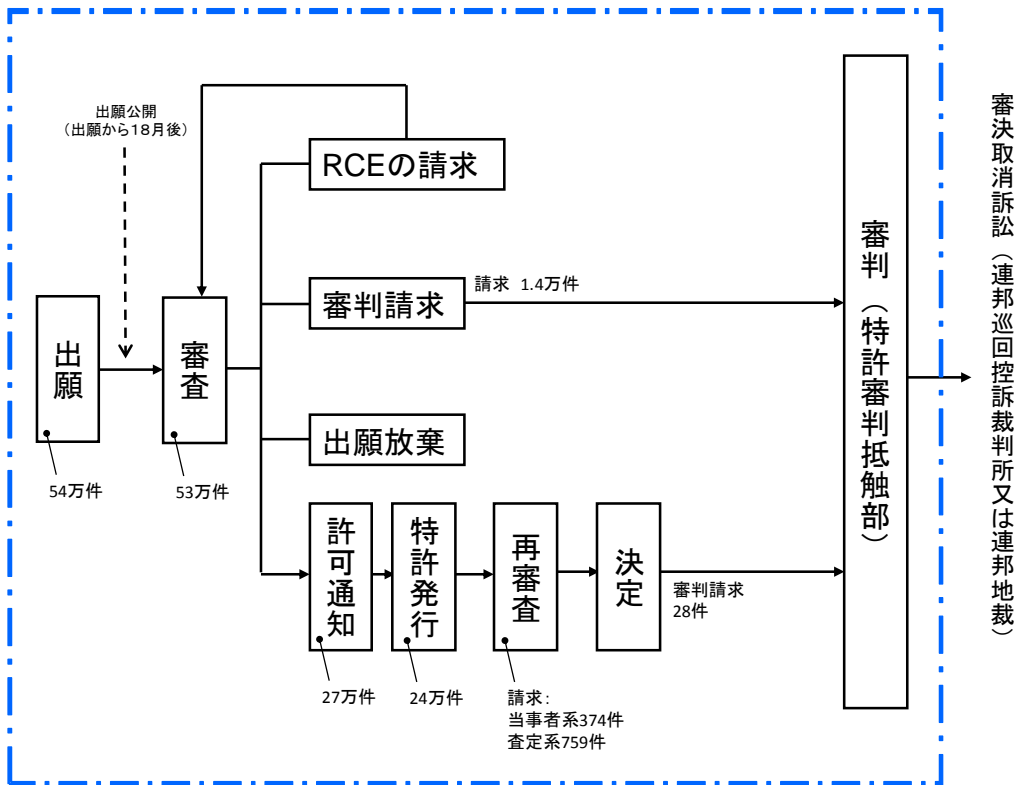
平成23年度特許法改正以降の運用については、審決の予告後に訂正請求をする機会が発生し得ることから、口頭審理及び審決の予告を通して、審判合議体の判断が適切に伝えられ訂正の機会が有効に使われるようにすべきとの意見が多かった。

しかし、具体的にどのように運用すべきかという点については、一致した意見はなかった。例えば審理事項通知書及び口頭審理における心証開示については、現行法下での運用で意見が分かれているのと同じく、積極的に心証開示すべきとの意見と心証開示は不要との意見があった。また、口頭審理では両当事者が参加しており請求人が意見を言う機会もあることから、口頭審理の場で今後の訂正内容にまで踏み込んで議論してはどうかという提案があった。

法改正後の運用について詳細な情報は無い段階でのヒアリングであったため上記（イ）（ロ）と同様の要望が出たが、改正後の事件の経験が積み重なった時点でユーザの声を聞くなどする必要があると思われる。

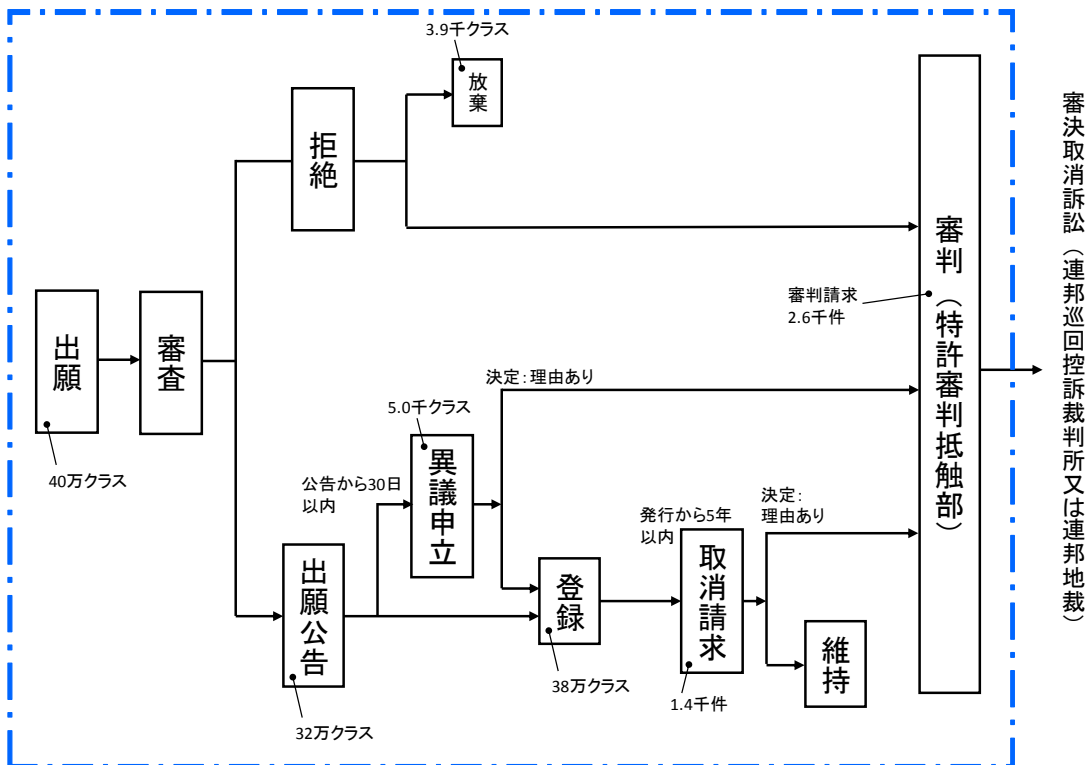
資料1 各国制度概要図

米国（特許・意匠特許）



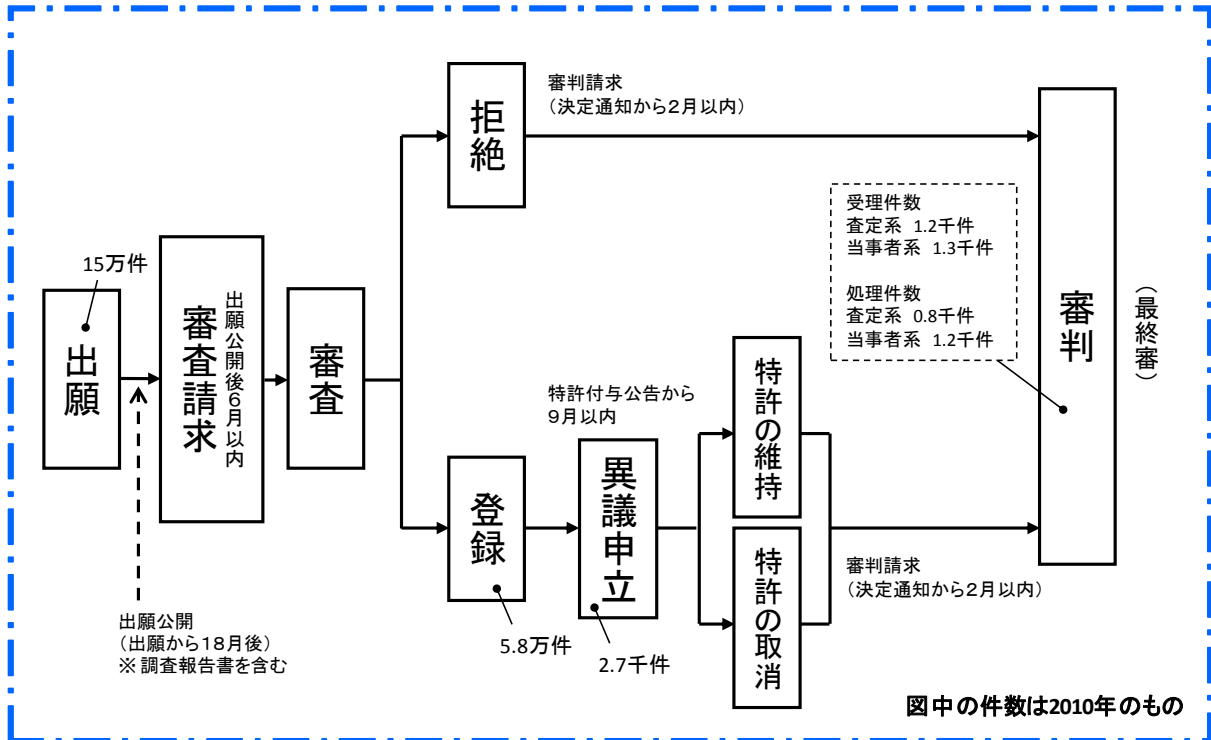
図中の件数は2011年のもの

米国（商標）

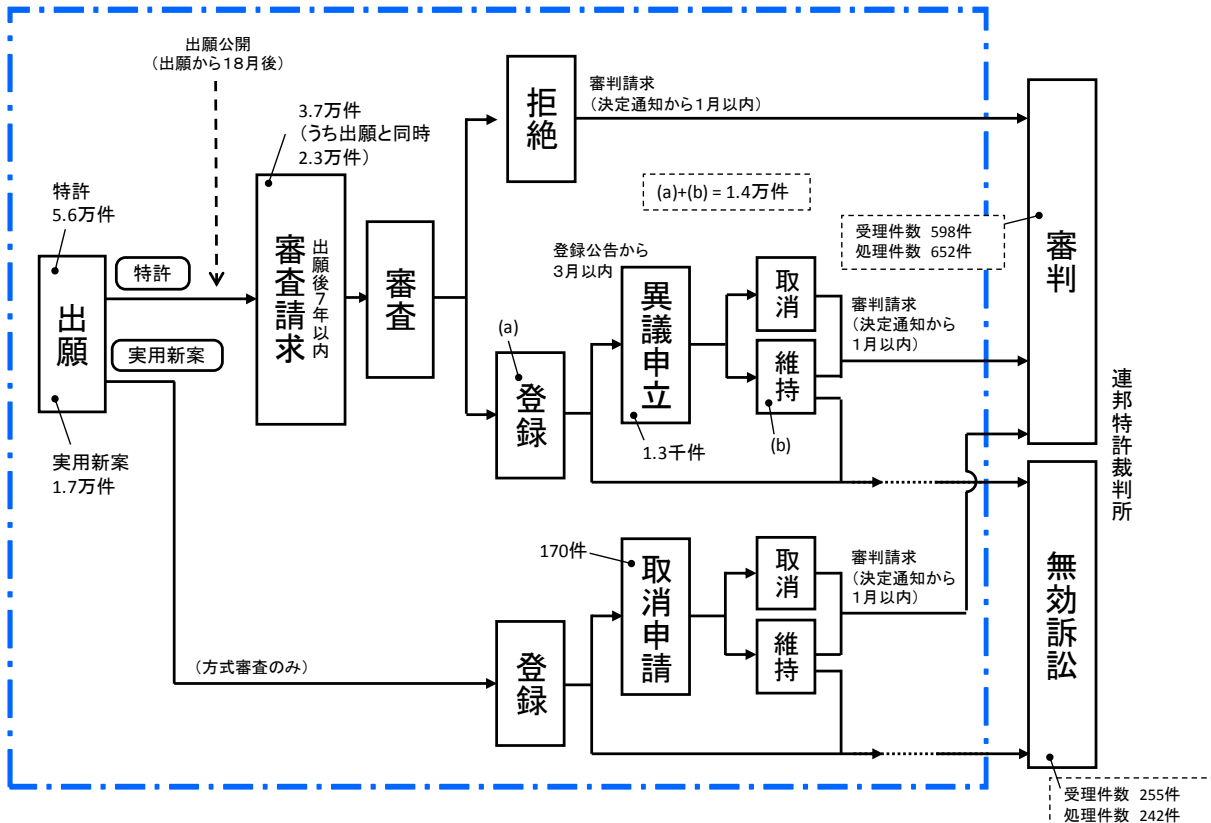


図中の件数は2011年のもの

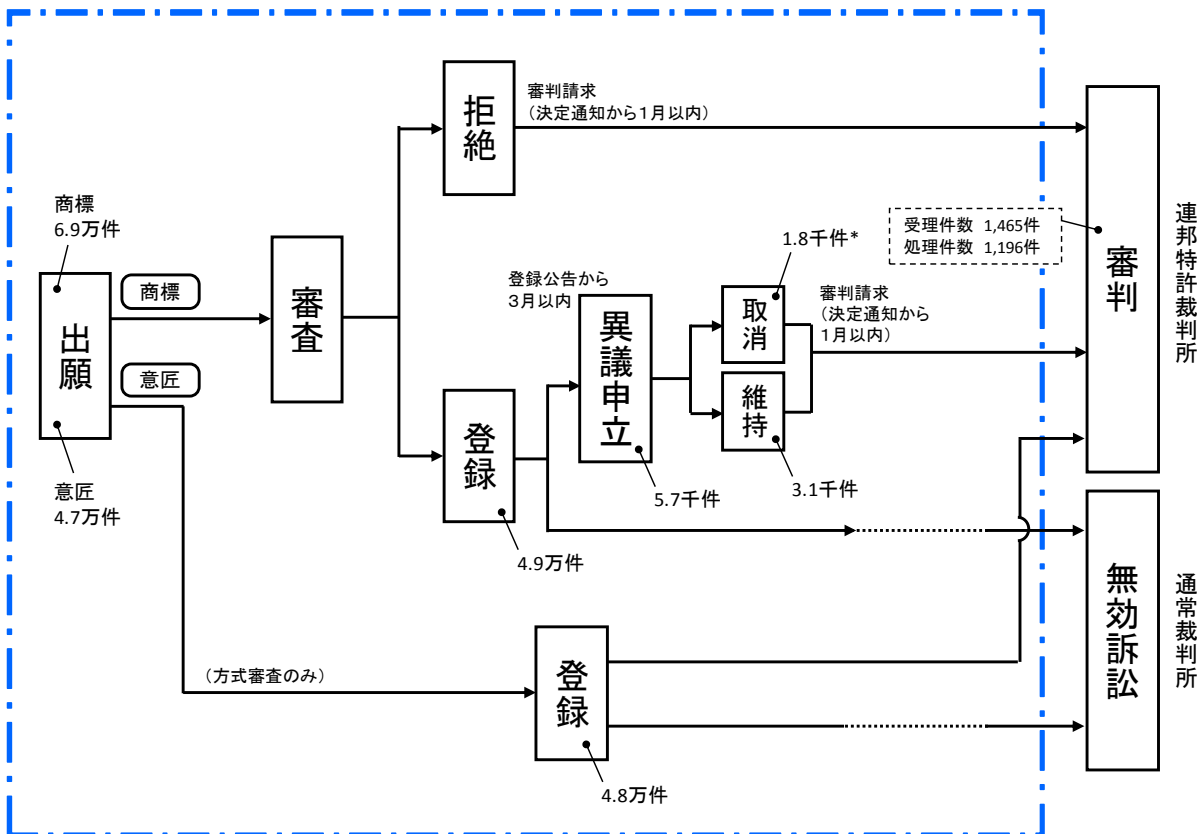
## 欧州（特許）



## ドイツ（特許・実用新案）



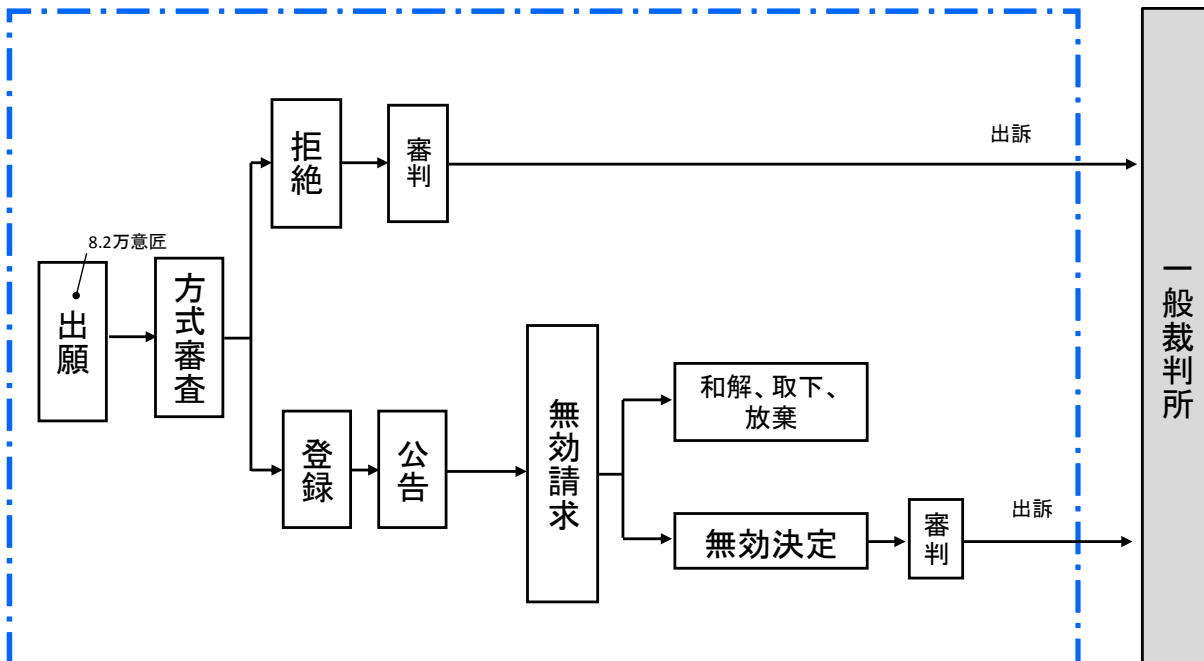
## ドイツ (意匠・商標)



\* 全部取消、一部取消、権利者による権利放棄の合計。

図中の件数は2010年のもの

## OHIM(共同体意匠)

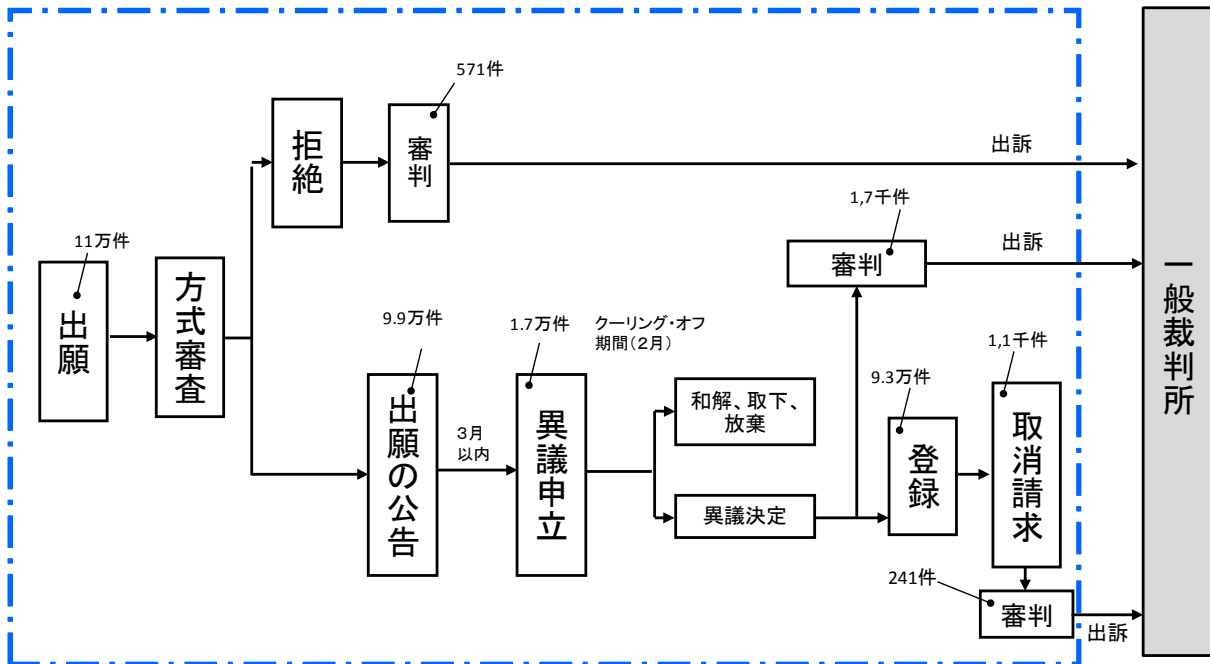


注1. 上記図表数字はOHIM関連基礎データから2011年の数を採用

注2. 共同体意匠出願は、2010年の出願意匠数である

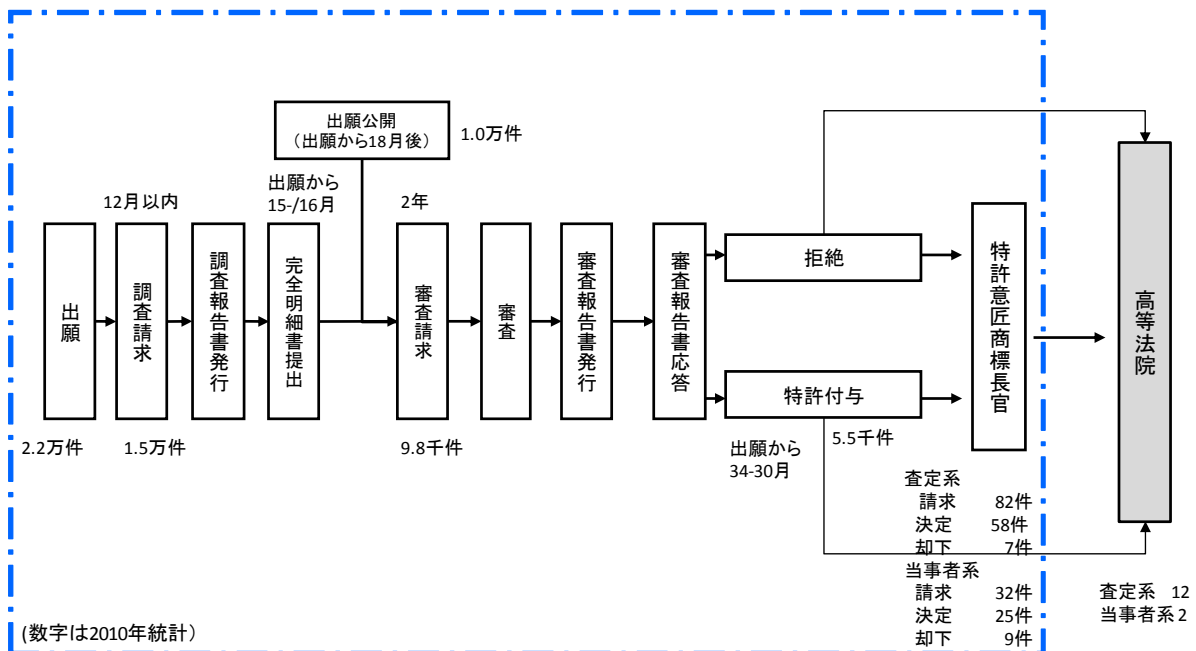
注2. 2011年において共同体意匠の抗告件数は65件であり、審決数は29件である。

## OHIM(共同体商標)

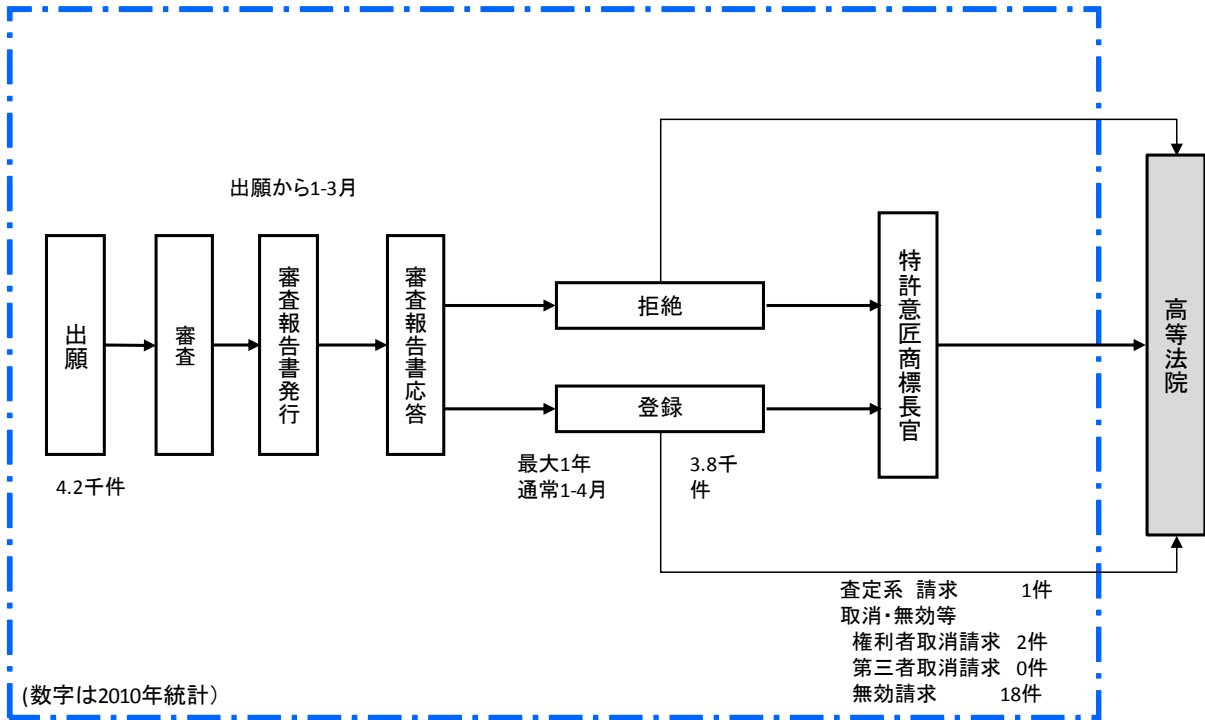


注1. 上記図表数字はOHIM関連基礎データから2011年の数を採用  
 注2. 共同体商標の抗告件数は、2011年において審判部全体2,557件であり、出願の公告前の拒絶、異議決定、取消決定及びその他(83件)からの抗告を含む

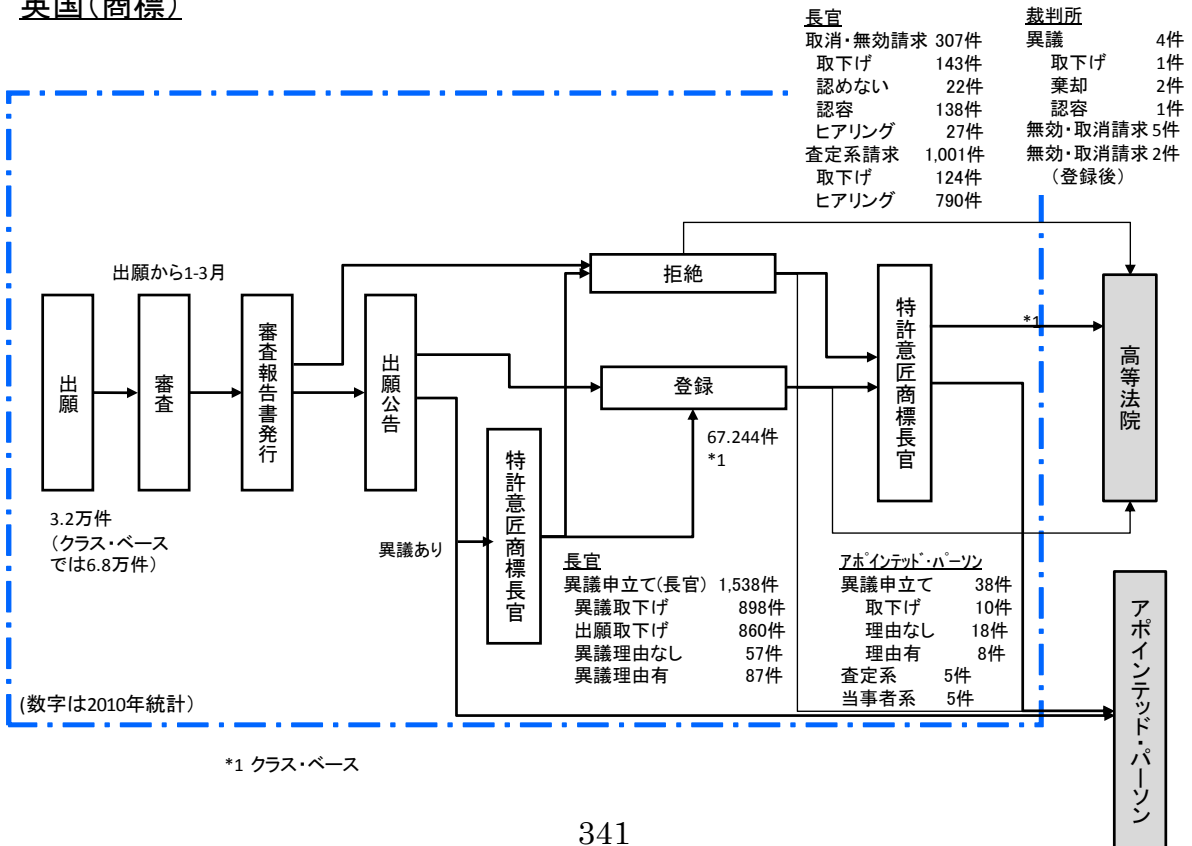
## 英国(特許)



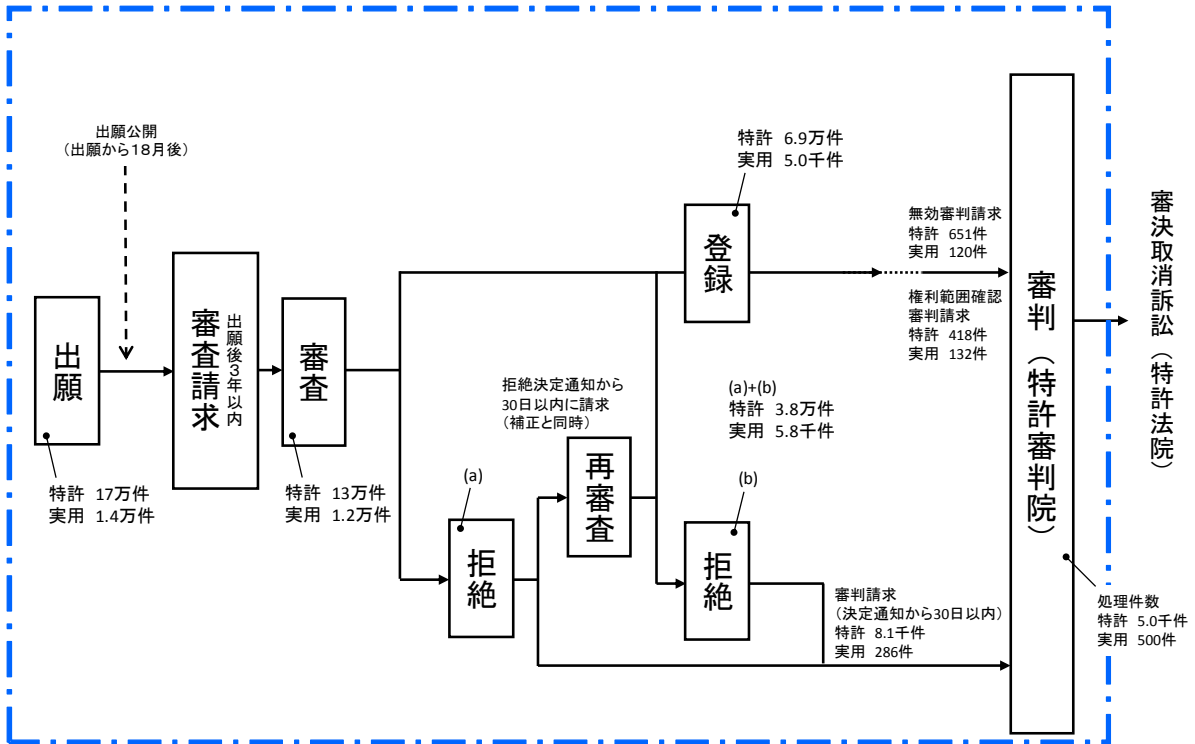
## 英国(意匠)



## 英国(商標)

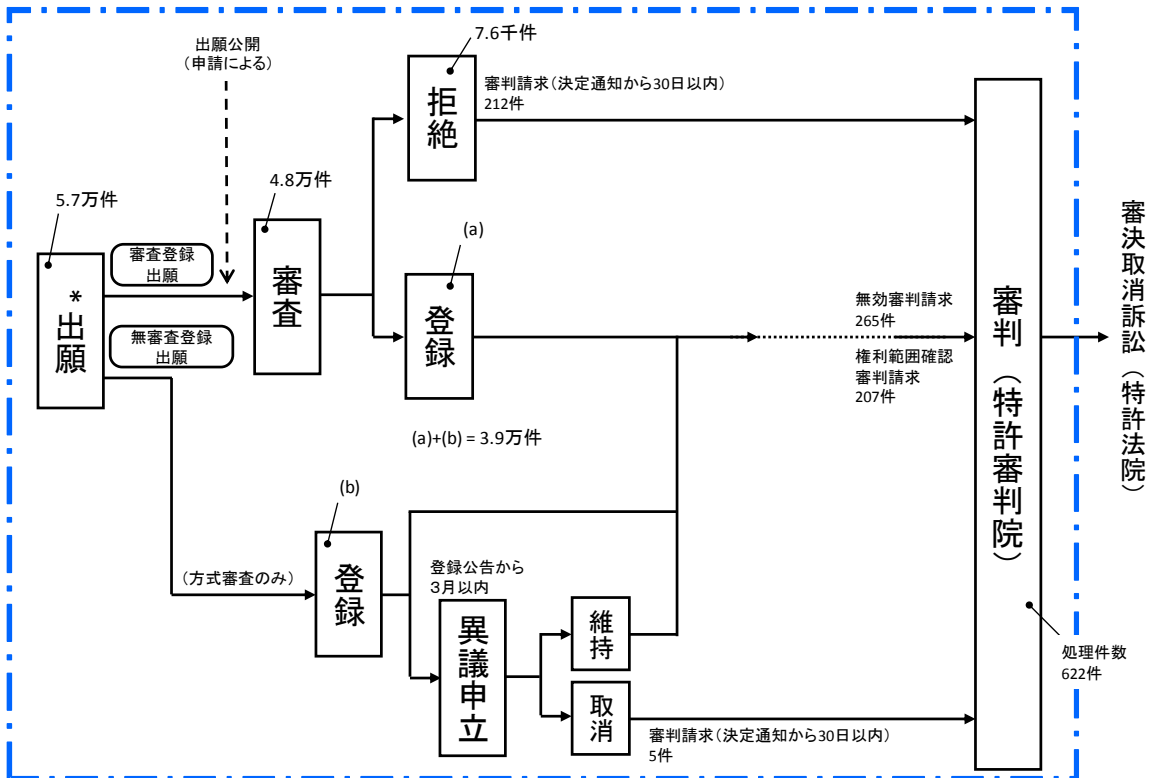


韓国（特許・実用新案）



図中の件数は2010年度のもの

韓国（意匠）

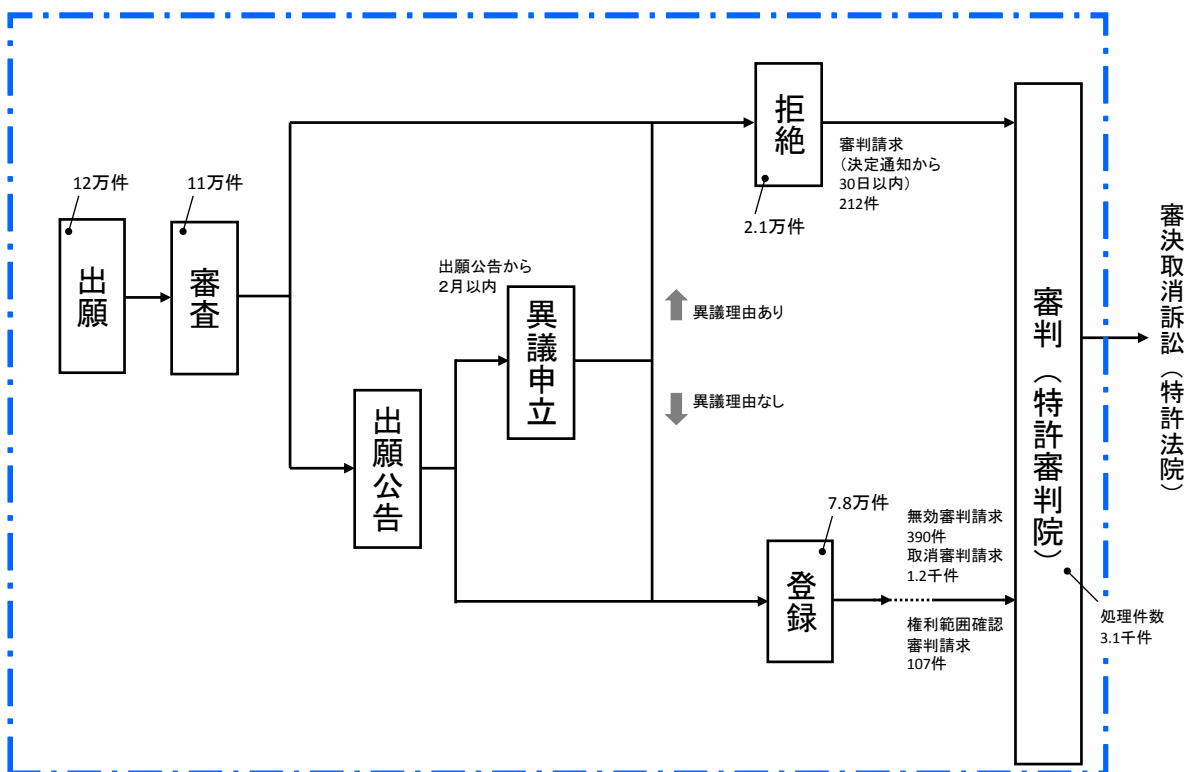


\* 無審査登録出願: 物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してする出願。  
 審査登録出願: 上記以外の物品に対してする出願。

図中の件数は2010年度のもの



# 韓国（商標）



\* 無審査登録出願: 物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してする出願。  
 審査登録出願: 上記以外の物品に対してする出願。

図中の件数は2010年度のもの



## 資料2 国内アンケート調査票

このアンケートは、権利付与後の異議申立又は無効審判（及びそれと同等の手続）についての貴社・貴事務所のご経験や、当該制度の運用についての貴社・事務所の感想についてお尋ねするものです。

設問は、知財庁の種類ごとに分かれています（EPO、ドイツ、イギリス、OHIM、米国、韓国、日本）。

### 《ご回答にあたってのお願い》

- (1) 各設問について、当てはまる選択肢に○を付けて下さい。
- (2) 各手続の利用経験の有無につきましては、貴社、貴事務所等の経験の有無についてお答えいただきますようお願いいたします。各設問への回答は、それぞれの手続のご経験者の感想を元にご記入ください。
- (3) 代理人におかれましては、設問中の「自身」は「クライアント」と読み替えてご回答をお願いいたします。

## <1. EPO>

### ○利用経験

問1. EPOに対する異議申立の経験はありますか？

《選択肢》

- a. 異議申立をしたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の特許に対して異議申立されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- c. ない（→ <EPO>についてはここで終わりです。次の <2. ドイツ特許商標庁・ドイツ連邦特許裁判所>（4頁）へお進みください。）

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない（→ 問9へお進みください）

### ○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 審査官に直接意見を伝えられる
- b. 審査官の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. EPOが予め口頭審理の日取りを決めることは、審理の短縮に役立つ
- g. 予備的請求（Auxiliary request）<sup>773</sup> についての判断を聞くことができる
- h. その他（自由記載）

<sup>773</sup> 特許権者が、主請求としての補正の他に、主請求の補正が認められない場合に備えた予備的な補正案を用意すること。

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わると思わない
- e. EPOがこちらの都合を聞かずに日程を決めるのは不便
- f. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- g. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- h. 口頭審理の場で、予備的請求が提出されると対応しきれない
- i. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- j. その他 (自由記載)

#### ○予備的見解

問5. 口頭審理の前にEPOから送られる「Preliminary opinion」(予備的見解)の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審決(決定)に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる
- b. 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる
- c. 合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い。
- d. その他 (自由記載)

問6. 口頭審理の前にEPOから送られる「Preliminary opinion」(予備的見解)の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 内容が良く分からず、かえって混乱することがある
- b. 予備的見解が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い
- c. 予備的見解と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある
- d. その他(自由記載)

○予備的請求(Auxiliary request)

問7. 予備的請求の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 特許権者にとって有効な防御手段である
- b. 複数の補正案に対する判断を見ることによって、審判官(審査官)の考えを理解しやすくなる
- c. 異議申立人の立場から見ると、特許権者が補正案によって特許請求の範囲を狭めてくれることで、自身に影響の無い特許請求の範囲となることがあり、紛争の解決手段となる
- d. その他(自由記載)

問8. 予備的請求の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 特許権者にとって、複数の予備的請求を作成するのは負担が大きい
- b. 異議申立人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きい
- c. 異議申立人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きい
- d. 複数の予備的請求を示した結果、審査官が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがある
- e. 予備的請求に対する十分な反論の機会が異議申立人に与えられていない
- f. 予備的請求を認めることで、審理が長期化している
- g. 特許権者に過度に有利な運用である
- h. その他(自由記載)

○その他

問9. その他、EPOの異議申立について、EPOでの運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

→ 次へお進み下さい。

## <2. ドイツ特許商標庁・ドイツ連邦特許裁判所>

特許・実用・意匠・商標についてお聞きします。

○利用経験

問1. ドイツ特許庁に対する異議申立・ドイツ連邦特許裁判所に対する無効訴訟の経験はありますか？  
《選択肢》

- a. 異議申立・無効訴訟をしたことがある (→ 問2以下の設間にご回答ください)
- b. 自身の特許等に対して異議申立・無効訴訟をされたことがある (→ 問2以下の設間にご回答ください)
- c. ない (→ <ドイツ特許商標庁・ドイツ連邦裁判所> についてはここで終わりです。次の <3. イギリス知的財産庁> (8頁)へお進み下さい。)

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない (→ 問7へ進んでください)

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審査官（裁判官）に直接意見を伝えられる
- b. 審査官（裁判官）の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. 予備的請求（Auxiliary request）<sup>774</sup> についての判断を聞くことができる
- g. その他（自由記載）

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わるとは思わない
- e. 日程調整の方法に不満がある
- f. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- g. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- h. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- i. その他（自由記載）

### ○召喚状

問5. 口頭審理の前にドイツ特許商標庁から送られる召喚状 [summom]（口頭審理で議論される点が記載される）の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 審決（決定）に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる
- b. 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる
- c. 合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い

<sup>774</sup> 特許権者が、主請求としての補正の他に、主請求の補正が認められない場合に備えた予備的な補正案を用意すること。

d. その他（自由記載）

**問6.** 口頭審理の前にドイツ特許商標庁から送られる召喚状 [summom]（口頭審理で議論される点が記載される）の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 内容が良く分からず、かえって混乱することがある
- b. 召喚状が届いてから見解（回答書、弁駁書）及び補正を作成するまでの期間が短い
- c. 召喚状と口頭審理で開示される合議体の心証／結論とが矛盾することがある
- d. その他（自由記載）

○予備的請求（Auxiliary request）

**問7.** 予備的請求の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 特許権者にとって有効な防御手段である
- b. 複数の補正案に対する判断を見ることによって、審判官（審査官）の考えを理解しやすくなる
- c. 異議申立人・審判請求人の立場から見ると、特許権者が補正案によって特許請求の範囲を狭めてくれることで、自身に影響の無い特許請求の範囲となることがあり、紛争の解決手段となる
- d. その他（自由記載）

**問8.** 予備的請求の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 特許権者にとって、複数の予備的請求を作成するのは負担が大きい
- b. 異議申立人・審判請求人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きい



- c. 異議申立人・審判請求人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きい
- d. 複数の予備的請求を示した結果、審査官（裁判官）が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがある
- e. 予備的請求に対する十分な反論の機会が異議申立人・審判請求人に与えられていない
- f. 予備的請求を認めることで、審理が長期化している
- g. 特許権者に過度に有利な運用である
- h. その他（自由記載）

○その他

問9. その他、異議申立・無効審判について、ドイツ特許商標庁及びドイツ連邦裁判所での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

→ 次へお進み下さい。

### <3. イギリス知的財産庁>

特許・実用・意匠・商標についてお聞きします。

○利用経験

問1. イギリス知的財産庁に対する無効手続の経験はありますか？

《選択肢》

- a. 無効手続をしたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の特許等に対して無効手続を請求されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- c. ない（→ <イギリス知的財産庁> についてはここで終わりです。次の <4. OHIM>（11頁）へお進みください。）

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない（→ 問7へお進みください）

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 審判官に直接意見を伝えられる
- b. 審判官の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. その他（自由記載）

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わるとは思わない
- e. 日程調整の方法に不満がある
- f. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- g. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- h. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- i. その他（自由記載）

○予備的見解

問5. 口頭審理の前にイギリス知的財産庁から送られる「Preliminary Evaluation」（予備的見解）の長

所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審決(決定)に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる
- b. 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる
- c. 合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い。
- d. その他(自由記載)

**問6.** 口頭審理の前にイギリス知的財産庁から送られる「Preliminary Evaluation」(予備的見解)の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 内容が良く分からず、かえって混乱することがある
- b. 「Preliminary Evaluation」が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い
- c. 「Preliminary Evaluation」と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある
- d. その他(自由記載)

**○事件管理会議(Case Management Conference)・プレヒアリング会議**

**問7.** 事件管理会議(Case Management Conference)・プレヒアリング会議の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審理の全体のスケジュールが分かるので良い
- b. 審理の短縮に役に立っている
- c. 必要な手続が前もって分かる
- d. 事件管理会議・プレヒアリング会議の経験はない
- e. その他(自由記載)

問8. 事件管理会議(Case Management Conference)・プレヒアリング会議の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審理の短縮化にあまり効果がない
- b. 書類提出及び口頭審理の準備期間が短く設定される傾向がある
- c. 手続が複雑になっている
- d. 事件管理会議・プレヒアリング会議の経験はない
- e. その他 (自由記載)

○その他

問9. その他、無効審判について、イギリス知的財産庁での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

→ 次へお進み下さい。

#### <4. OHIM>

商標・意匠について回答してください。

○利用経験

問1. OHIM (共同体商標意匠庁) に対する異議申立・取消審判・無効審判 (以下、異議申立等) の経験はありますか?

《選択肢》

- a. 異議申立等をしたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の権利に対して異議申立等されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- c. ない（→ <OHIM> についてはここで終わりです。次の <5. 米国特許商標庁>（12頁）へお進みください。）

### ○口頭審理

問2. OHIM では口頭審理が殆ど行われていませんが、以下に当てはまるものがあれば選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. OHIM の無効審判について口頭審理の必要性を感じない
- b. 事件によっては口頭審理が有用
- c. 口頭審理が無いので手続がし易い
- d. 口頭審理が無いので、審判官に意図が伝わりにくいと感じたことがある
- e. 審理期間が短い
- f. その他（自由記載）

### ○その他

問3. その他、異議申立等について、OHIM での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

→ 次へお進み下さい。

## <5. 米国特許商標庁> (USPTO)

特許・実用・デザイン特許・商標についてお聞きします。

### ○利用経験

問1. USPTOに対する当事者系再審査・異議申立・取消手続の経験はありますか？

《選択肢》

- a. 当事者系再審査・異議申立・取消手続をしたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の特許等に対して当事者系再審査・異議申立・取消手続を請求されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）

c. ない (<米国特許商標庁> についてはここで終わりです。次の <6. 韓国特許庁> (15 頁) へお進みください。)

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない ( → 問5 へ進んでください)

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審判官(審査官)に直接意見を伝えられる
- b. 審判官(審査官)の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. その他(自由記載)

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わると思わない
- e. 日程調整の方法に不満がある
- f. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- g. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- h. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- i. その他(自由記載)

○加速審決「Accelerated Case Resolution(ACR)」(商標)

問5. ACR を利用したことがありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない ( → 問8にご回答ください)

問6. ACR の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審理が早く進む
- b. 早い段階で争点が絞られる
- c. 手続が簡便
- d. その他 (自由記載)

問7. ACR の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 手続期間が短いので一時的な負担が大きい
- b. 審理が早い反面、十分に審理されていないと感じる
- c. 手続が煩雑
- d. その他 (自由記載)

○その他

問8. その他、当事者系再審査・異議申立・取消手続について、USPTO での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

→ 次へお進み下さい。

## <6. 韓国特許庁>

特許・実用・意匠・商標についてお聞きします。

### ○利用経験

問1. 韓国特許庁に対する無効審判・取消審判・異議申立（以下、無効審判等）の経験はありますか？

《選択肢》

- a. 無効審判等をしたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の特許等に対して無効審判等されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- c. ない（<韓国特許庁>についてはここで終わりです。次の <7. 日本国特許庁>（17頁）へお進みください。）

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない（→ 問7へお進みください）

### ○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 審判官（審査官）に直接意見を伝えられる
- b. 審判官（審査官）の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. その他（自由記載）



問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わるとは思わない
- e. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- f. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- g. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- h. その他 (自由記載)

○口頭審理争点審尋書

問5. 口頭審理の前に韓国特許庁から送られる「口頭審理争点審尋書」<sup>775</sup>の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 審決(決定)に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる
- b. 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる
- c. 合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い
- d. 口頭審理争点審尋書を受け取ったことはない
- e. その他 (自由記載)

問6. 口頭審理の前に韓国特許から送られる「口頭審理争点審尋書」の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

- a. 内容が良く分からず、かえって混乱することがある
- b. 口頭審理争点審尋書が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い
- c. 口頭審理争点審尋書と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある

<sup>775</sup> 2011年4月より運用が開始された。

- d. 口頭審理争点審尋書を受け取ったことはない
- e. その他（自由記載）

○その他

問7. その他、韓国特許庁の無効審判等について、韓国特許庁での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

→ 次へお進み下さい。

<7. 日本国特許庁>

特許・実用・意匠・商標についてお聞きします。

○利用経験

《選択肢》

問1. 日本国特許庁に対する無効審判・取消審判・異議申立（以下、無効審判等）の経験はありますか？

- a. 無効審判等をしたことがある（問2以下の設問にご回答ください）
- b. 自身の特許等に対して無効審判等されたことがある（→ 問2以下の設問にご回答ください）
- c. ない（→ <日本国特許庁> はここで終わりです。 <回答者情報>（20頁）の記入にご協力をお願いいたします。）

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

- a. ある
- b. ない（→ 問7へ進んでください）

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 審判官に直接意見を伝えられる
- b. 審判官の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い
- c. 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い
- d. パワーポイントや実物を用いて説明ができる
- e. 審理が早く進む
- f. その他（自由記載）

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる
- b. 代理人への費用が増加する
- c. 書面だけで十分
- d. 口頭審理によって結論が変わるとは思わない
- e. 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい
- f. 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう
- g. 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る
- h. その他（自由記載）

### ○審理事項通知書

問5. 口頭審理の前に日本国特許庁から送られる「審理事項通知書」<sup>776</sup>の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 合議体の暫定的な心証が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる
- b. 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる
- c. 審理事項通知書を受け取ったことはない

<sup>776</sup> 平成22年4月より運用が開始された。

d. その他（自由記載）

**問6.** 口頭審理の前に日本国特許庁から送られる「審理事項通知書」の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

- a. 内容が良く分からず、かえって混乱することがある
- b. 通知書が届いてから見解（回答書、弁駁書）及び補正を作成するまでの期間が短い
- c. 通知書と口頭審理で開示される合議体の心証／結論とが矛盾することがある
- d. 審理事項通知書を受け取ったことはない
- e. その他（自由記載）

○その他

**問7.** その他、日本の無効審判等について、日本国特許庁での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

→ <回答者情報> の記入にご協力をお願いいたします。

<回答者情報>

お願い：下記の事項につき、ご記入をお願い致します。なお、ご回答結果によっては、ヒアリングをお願いすることもあります。

企業名・所属 または事務所名	
記入者ご氏名	
電話番号	
FAX 番号	
E メールアドレス	

企業におかれましては、次の <企業情報等> のご記入もお願いいたします。

<企業情報等> (参考のためにお聞きします。)

(1) 貴社の主たる事業領域の番号に○印をつけて下さい。

製造業	1	食料品製造業	13	なめし革・同製品・毛皮製造業
	2	飲料・たばこ・飼料製造業	14	窯業・土石製品製造業
	3	繊維工業 (衣服、その他の繊維製品を除く)	15	鉄鋼業
	4	衣服・その他の繊維製品製造業	16	非鉄金属製造業
	5	木材・木製品製造業 (家具を除く)	17	金属製品製造業
	6	家具・装備品製造業	18	一般機械器具製造業
	7	パルプ・紙・紙加工品製造業	19	電気機械器具製造業
	8	印刷・同関連業	20	情報通信機械器具製造業
	9	化学工業	21	電子部品・デバイス製造業
	10	石油製品・石炭製品製造業	22	輸送用機械器具製造業
	11	プラスチック製品製造業	23	精密機械器具製造業
	12	ゴム製品製造業	24	その他の製造業
製造業 以外	25	農業・林業・漁業	29	運輸業
	26	建設業	30	卸売り・小売業
	27	電気・ガス・熱供給・水道業	31	金融・保険業
	28	情報通信業	32	その他の業種

(2) 貴社の資本金規模は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 1000万円未満
2. 1000万～3000万円未満
3. 3000万～5000万円未満
4. 5000万～1億円未満
5. 1億～3億円未満
6. 3億円以上

(3) 貴社の従業員総数は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 5人未満
2. 5人～10人未満
3. 10人～20人未満
4. 20人～50人未満
5. 50人～100人未満
6. 100人～300人未満
7. 300人以上

(4) 貴社の知的財産担当部署における人員数は次のどれに該当しますか。

《選択肢》

1. 3人未満
2. 4人～10人未満
3. 10人～20人未満
4. 20人～50人未満
5. 50人以上

(5) 貴社における年間の特許出願件数はどのくらいですか？

《選択肢》

1. 50件未満
2. 50～100件未満
3. 100～500件未満
4. 500～1000件未満

## 5. 1000 件以上

- アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。





### 資料3 国内アンケート調査結果

国内アンケートの集計結果を以下に示す。また、各国で集計する際にその順序を本報告書の順序と同じにした。

#### 1. 国ごとの集計

以下、各国についてのアンケート回答をまとめる。なお、回答結果を分かり易くするために、運用の感想に関する各問いの選択肢は回答が多い順に並び替えた。

##### (1) 米国特許商標庁

##### ○利用経験

問1. USPTO に対する当事者系再審査・異議申立・取消手続の経験はありますか？

《選択肢》

a.	当事者系再審査・異議申立・取消手続をしたことがある	28
b.	自身の特許等に対して当事者系再審査・異議申立・取消手続を請求されたことがある	18
c.	ない	61

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

a.	ある	3
b.	ない	35

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審判官(審査官)に直接意見を伝えられる	3
b.	審判官(審査官)の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	2
c.	相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	0
d.	パワーポイントや実物を用いて説明ができる	1
e.	審理が早く進む	0

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	代理人への費用が増加する	2
a.	自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	1
f.	口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	2
e.	日程調整の方法に不満がある	1
d.	口頭審理によって結論が変わるとは思わない	1

g.	口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	0
h.	議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	0

○加速審決「Accelerated Case Resolution(ACR)」(商標)

問5. ACR を利用したことがありますか？

《選択肢》

a.	ある	1
b.	ない	3 4

問6. ACR の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審理が早く進む	1
b.	早い段階で争点が絞られる	0
c.	手続が簡便	0

問7. ACR の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	審理が早い反面、十分に審理されていないと感じる	1
a.	手続期間が短いので一時的な負担が大きい	0
c.	手続が煩雑	0

○その他

問8. その他、当事者系再審査・異議申立・取消手続について、USPTO での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

(重複排除し表現の統一をした)

- ・審査全般についてであるが、審査官による判断のバラツキが大きく感じる。
- ・結論が出るまでの時間が長い。
- ・訴訟なみの手続(ディスカバリー等)となるので、使いづらい。手続の簡素化を希望する。
- ・ディスカバリーに時間と費用がかかるので負担が大きい。
- ・商標等において、米国での異議にはディスカバリーがあるため、出願人には不利と考える。申立理由に根拠が無くても費用をかけてディスカバリーをするか、費用面からディスカバリーが難しい場合は、権利化を諦めなくてはならないため。
- ・異議申立は、費用・提出書類の面から、当事者の負担が大きい。
- ・費用及び禁反言を考慮するとこれらの制度活用を積極的に行うことは困難である。
- ・日本の無効審判とほぼ同じ様な手続、審査であるとの印象。日本の制度と比較して、特に問題が有る制度ではない。
- ・米国地裁訴訟において請求項の補正は一切認められない為、特許権者は登録請求項のままで有効性について防御を行わなければならないが、並行で再審査が係属すると、減縮補正により有効

として維持できる機会が広がる。よって、被告が訴因米国特許に対し、再審査を開始した場合は、必ずしも原告にとって不利とは限らない。

・当事者系再審査について、USPTOの運用が安定してないという印象がある（ただし、代理人側に原因があった可能性もあり）。

(2) EPO

○利用経験

問1. EPOに対する異議申立の経験はありますか？

《選択肢》

a.	異議申立をしたことがある	4 6
b.	自身の特許に対して異議申立されたことがある	6 3
c.	ない	2 5

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

a.	ある	6 0
b.	ない	1 9

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

a.	審査官に直接意見を伝えられる	4 0
g.	予備的請求 (Auxiliary request) についての判断を聞くことができる	4 0
b.	審査官の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	3 1
c.	相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	2 5
e.	審理が早く進む	2 3
d.	パワーポイントや実物を用いて説明ができる	1 1
f.	EPOが予め口頭審理の日取りを決めることは、審理の短縮に役立つ	1 0

自由記載には以下の意見があった（重複排除し表現の統一をした）

- ・書記の記録が詳細であり、審理の内容確認が容易。
- ・記載不備、新規性・進歩性それぞれに議論され、複数個の補正が出来るので審査に納得感がある。
- ・審査官の技術理解度の確認、向上もできるので、より適切な判断に近づけることができる。
- ・書面に基づく判断が90%占めると言われるが、口頭により不利な状況を覆すチャンスもある。
- ・パワーポイントや実物を用いることの経験がないが、もしあるのであれば長所と思われる。
- ・集中審理があるため、特許権者としての主張ができる。
- ・迅速に決定が出るためメリットがある。
- ・口頭審理の際に、その場で異議部、審判部の判断を聞くことができる。

- ・申立人の対応を考慮して補正の請求を提出できる可能性がある。
- ・問3の a～d は現地企業のメリットであって、日本企業は、特許1件のためだけに、技術者及び知財担当者が EPO へ出張することは困難である。

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	4 5
b.	代理人への費用が増加する	4 3
f.	口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	1 6
e.	EPO がこちらの都合を聞かずに日程を決めるのは不便	1 2
h.	口頭審理の場で、予備的請求が提出されると対応しきれない	1 2
g.	口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	6
c.	書面だけで十分	3
d.	口頭審理によって結論が変わるとは思わない	2
i.	議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・口頭審理の場で、状況に応じて迅速に対応方針の決定が求められないため、決定権のある人が参加する必要があり、負担が大きい。
- ・口頭審理に出席しても、語学力の問題で、内容を十分に理解できる者は限られている。
- ・地の利を感じる(日本よりも EP 諸国の出願人・異議申立人の方が有利)。
- ・特許権者又は申立人として、口頭審理に出席できない場合、審理の進行に対応した代理人への指示が困難である。
- ・代理人への連絡に関しては、事前に準備して論点を整理しておけば問題ない。
- ・十分な準備をして臨まないと、思いもよらない結果を招くことがある。
- ・口頭審理直前で提出された証拠が重要であると判断された時に採用された証拠に対する反論の機会が短すぎる場合がある。
- ・異議申立の場合、最終書面提出期限から口頭審理の間において提出された書類が採用されるというケースを何度も経験した。補助リクエストの提出があれば採用されてもよいと思うが、口頭審理の期日まで、反論の準備をするのが大変な新しい文献や証拠は採用しない方針としてほしい。
- ・特許権者又は申立人として、口頭審理に出席できない場合、審理の進行に対応した代理人への指示が困難である。
- ・各争点について、結論を述べるが、理由を述べない点は不合理。決定を見て、ようやく理由が分かる。
- ・議長の能力にバラツキがある。
- ・アピールボードの構成によって、結論が異なってしまう可能性が高い。

○予備的見解

問5. 口頭審理の前に EPO から送られる「Preliminary opinion」(予備的見解)の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる	5 3
a.	審決（決定）に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	3 3
c.	合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い	1 7

自由記載には以下の意見があった（重複排除し表現の統一をした）

- ・異議部の心証を事前に知ることが出来るため、対応を検討する時間をとれる。

問6. 口頭審理の前にEPOから送られる「Preliminary opinion」（予備的見解）の短所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

b.	予備的見解が届いてから見解（回答書、弁駁書）及び補正を作成するまでの期間が短い	2 2
c.	予備的見解と口頭審理で開示される合議体の心証／結論とが矛盾することがある	1 6
a.	内容が良く分からず、かえって混乱することがある	3

自由記載には以下の意見があった（重複排除し表現の統一をした）

- ・一旦、特許性がないと判断されてしまうと、判断を覆すことが難しい。
- ・予備的見解を作っている時点又は担当審査官の考えのみが予備的見解に反映され、議長の意見が反映されていない場合がある。予備的見解を作成する時も、合議体で十分議論をした後で作成して欲しい。
- ・予備的見解が送られてきた後にも、引例の追加が認められる場合があり、時には関連度の低い引例ばかりということもあるため、結果的に予備的見解が当事者（特に、特許権者）の負担増を招いていることがある。
- ・予備的見解において、「争点（新規性や進歩性等）は口頭審理の場で議論される」とだけ記載されているケースが多々ある。口頭審理の準備がし易くなる様、できるだけ詳しい内容の予備的見解を作成してほしい。

○予備的請求（Auxiliary request）

問7. 予備的請求の長所と思われる点を選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

a.	特許権者にとって有効な防御手段である	4 1
b.	複数の補正案に対する判断を見ることによって、審判官（審査官）の考えを理解しやすくなる	3 9
c.	異議申立人の立場から見ると、特許権者が補正案によって特許請求の範囲を狭めてくれることで、自身に影響の無い特許請求の範囲となることがあり、紛争の解決手段となる	3 0

自由記載には以下の意見があった（重複排除し表現の統一をした）

- ・申立人は特許権者が確保したい最低限の権利範囲を把握することができる。
- ・早期に決着を図ることができ、コストの面で有効である。

問8. 予備的請求の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	異議申立人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きい	25
d.	複数の予備的請求を示した結果、審査官が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがある	19
c.	異議申立人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きい	18
e.	予備的請求に対する十分な反論の機会が異議申立人に与えられていない	14
a.	特許権者にとって、複数の予備的請求を作成するのは負担が大きい	4
f.	予備的請求を認めることで、審理が長期化している	4
g.	特許権者に過度に有利な運用である	0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・口頭審理前1カ月が書面提出期限であり、相手方の提出書面を入手、翻訳、分析の時間を十分に取れない。
- ・口頭審理開催前の最終書面提出期限から口頭審理までの期間が約1月と短く、相手方の最終書面検討を十分に行うことが困難である。特に特許権者が多くの予備的請求を提出した場合、申立人の負担は非常に大きい。

問9. その他、EPOの異議申立について、EPOでの運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

(重複排除し表現の統一をした)

- ・口頭審理の後、即日で結果を開示するスピード感は双方にとってメリットがある。
- ・口頭審理では即日で結論が出るので事業判断しやすい。
- ・一般的に庁関係者の能力が高く、スタッフとしての作業効率も高い。
- ・通訳も独英仏それぞれ一方向一名でその場の補正書提出にも十分対応している。
- ・審理の期間が長い(同意見複数)。順番待ちのために審理が中断している期間が他の国に比較して長いのが主要因と考える。1年以内に決着できるようになると良い。
- ・口頭審理では、その場で次々と判断がされていくので、緊張する。
- ・期限を過ぎて提出された事実又は証拠等の採否がボードの裁量によるので、時間的に対応が難しい場合がある。
- ・手続言語が英語以外の場合、口頭審理の場で、補正案が提出されたことがあり、内容の十分な検討ができないことを不安に思った。(経験した口頭審理では、補正案自体が審判官から受け入れられなかったが。)
- ・手続が英語以外の公式言語で行われた場合、翻訳等の負担が大きい。
- ・異議申立人の立場からすると、先行文献の(黙示)開示を狭く見ているように感じられる。
- ・特許権者の立場からすると、色々な補正案について審議してもらえるので、特許を維持できる機会が増えて良い。
- ・各国ごとでなく、一括で手続できるのは長所である。

- ・一括で手続できるわりに費用が高いのは短所である。
- ・審査段落、異議段落で認められた補正が、審判段落で認められず、特許が取り消されたケースを何度か経験した。もう少し補正の自由度を上げてほしいのと、審査段落、異議段落、及び審判段落において、補正の判断を統一してほしい。
- ・新規事項追加について権利者側に不当に厳しい。
- ・特許権者が複数の予備的請求のクレームを提出可能なため、手続が複雑。
- ・審査時の補正の許容範囲と異議時の補正の許容範囲が大きく異なる。審査時においては、補正は自己責任という考え方で比較的広く補正を許容するが異議時の補正の許容範囲は大変狭く、審査時に異議事件まで考慮して補正を行う必要がある。
- ・異議申立てを、異議申立人が取り下げても、異議終結とされない点が短所と感じている。
- ・異議申立書に、十分に異議理由が記載されていなくとも、口頭審理で陳述すれば記載されているに等しい効果が得られるため、権利者側からすると不意の主張を受けることがあり、不平等だと思われる。遅れて提出された証拠が認められないのはせめてものすくい。
- ・特許取消のリスク対策として、分割出願を事前に行う場合は、費用負担が大きいという短所がある。(分割出願を口頭審理よりも後に行うことができないという制約がある場合がある。)
- ・特許権者側(当社側)の問題ではあるが、現地で雇う代理人の利益相反について十分チェックができず、選択の幅も狭くなり遠隔地の当事者にとっては不利となり易い。
- ・審決に対して不服の場合、拡大審判部で争うルートしかないが、拡大審判部は、法的問題しか扱わないので、審決が実質的に最後の判断になってしまうことに注意が必要。
- ・複数の異議申立がなされた場合に、併合審理されることで、審理期間が短縮され、議論の内容の質が上がる点は長所。
- ・以前の日本付与後異議制度と異なり、当事者対立構造を採っており、異議申立人の負担が大きい。
- ・異議決定に対する審判において、異議審理と似たような議論が繰り返されるのは時間と労力の重複と思われる。
- ・申立人は公知例を提出さえすれば、その公知例のどこを使っても権利者を攻撃できる。つまり多数の公知例をとりあえず提出しておいて、当日権利者の反応を見ながら攻撃できる。それに対する防御として、権利者は当日補正案を提出することが原則認められていないので、事前に全ての文献を精緻に吟味するのは大変な負担となる。
- ・申立人側はその見解書の中で、公知例のどこにどのような記載があり、それが特許性にどのような影響を及ぼすかをきちんと主張し、その主張の範囲から逸脱する場合は権利者側に補正の機会を与えるべき。
- ・異議申立人が明確に異議理由を書面にて記載していなくても、口頭審理にて審理することが可能。出願人側は口頭審理の場で始めて当該異議理由を知ることになり、対応が困難。
- ・争点が明確になり、結論を予想し易い長所がある。
- ・審判合議体の構成、口頭審理でのプレゼンテーションの進め方によって結論がばらつく可能性が高い。
- ・各国への翻訳提出期限を異議手続の終了後に(又は異議がないことが明らかになった後)してほしい。

(3) ドイツ特許商標庁・ドイツ連邦特許裁判所

○利用経験

問1. ドイツ特許庁に対する異議申立・ドイツ連邦特許裁判所に対する無効訴訟の経験はありますか？

《選択肢》

a.	異議申立・無効訴訟をしたことがある	13
b.	自身の特許等に対して異議申立・無効訴訟をされたことがある	14
c.	ない	77

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

a.	ある	14
b.	ない	10

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審査官(裁判官)に直接意見を伝えられる	10
b.	審査官(裁判官)の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	9
f.	予備的請求(Auxiliary request)についての判断を聞くことができる	7
c.	相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	6
e.	審理が早く進む	4
d.	パワーポイントや実物を用いて説明ができる	0

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	7
b.	代理人への費用が増加する	7
d.	口頭審理によって結論が変わるとは思わない	2
g.	口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	2
e.	日程調整の方法に不満がある	1
f.	口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	1
c.	書面だけで十分	0
h.	議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・言語選択や、通訳サービスがない
- ・裁判所初期見解に示された拒絶理由や引例とは全く異なる内容で、口頭審理当日に拒絶の心証



開示があった。書面の場合には、少なくとも1月の検討時間があるが、このような例では検討時間がなく、不利益がある。また、初期見解の内容が、口頭審理と整合していないことがあるのは問題である。

○召喚状

問5. 口頭審理の前にドイツ特許商標庁から送られる召喚状 [summom] (口頭審理で議論される点が記載される) の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審決(決定)に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	8
b.	口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる	8
c.	合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い	2

問6. 口頭審理の前にドイツ特許商標庁から送られる召喚状 [summom] (口頭審理で議論される点が記載される) の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	召喚状が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い	6
c.	召喚状と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある	3
a.	内容が良く分からず、かえって混乱することがある	0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

・召喚状には日付のみ記載されており、その後送付された裁判所初期見解書に心証が開示されていた。

○予備的請求 (Auxiliary request)

問7. 予備的請求の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	特許権者にとって有効な防御手段である	14
b.	複数の補正案に対する判断を見ることによって、審判官(審査官)の考えを理解しやすくなる	11
c.	異議申立人・審判請求人の立場から見ると、特許権者が補正案によって特許請求の範囲を狭めてくれることで、自身に影響の無い特許請求の範囲となることがあり、紛争の解決手段となる	9

問8. 予備的請求の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	異議申立人・審判請求人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きい	9
----	---	---

c.	異議申立人・審判請求人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きい	8
d.	複数の予備的請求を示した結果、審査官（裁判官）が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがある	7
f.	予備的請求を認めることで、審理が長期化している	4
a.	特許権者にとって、複数の予備的請求を作成するのは負担が大きい	1
e.	予備的請求に対する十分な反論の機会が異議申立人・審判請求人に与えられていない	1
g.	特許権者に過度に有利な運用である	0

## ○その他

問9. その他、異議申立・無効審判について、ドイツ特許商標庁及びドイツ連邦裁判所での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

（重複排除し表現の統一をした）

- ・審理が長期化している。
- ・連邦裁判所での審理に時間がかかる場合がある。
- ・無効審判は比較的早いですが、異議申立は時間のかかるケースが多い様に思う。1年位で決着がついてもらえると良い。
- ・直前の書面提出によって、口頭審理が簡単に延長されてしまう。
- ・判決書の内容が十分でない（控訴を防ぐようになっていない）。
- ・裁判官は技術的バックグラウンドがある人が含まれており、複雑な技術についても突っ込んだ説明、議論ができる。判断も妥当。
- ・異議申立期間が特許付与から3月と短く、またドイツ語での手続が必要なことを考慮すると、異議申立制度の活用は困難な場合が多い。

## （4）OHIM

### ○利用経験

問1. OHIM（共同体商標意匠庁）に対する異議申立・取消審判・無効審判（以下、異議申立等）の経験はありますか？

《選択肢》

a.	異議申立等をしたことがある	29
b.	自身の権利に対して異議申立等されたことがある	25
c.	ない	59

### ○口頭審理

問2. OHIMでは口頭審理が殆ど行われていませんが、以下に当てはまるものがあれば選択してください。（複数回答可）

《選択肢》

a.	OHIM の無効審判について口頭審理の必要性を感じない	13
c.	口頭審理が無いので手続きがし易い	13
b.	事件によっては口頭審理が有用	7
d.	口頭審理が無いので、審判官に意図が伝わりにくいと感じたことがある	1
e.	審理期間が短い	1

自由記載には以下の意見があった（重複排除し表現の統一をした）

- ・クーリングオフ期間に交渉で解決することが多いので審理について良く分からない。
- ・今までに商標3件程の対応であり、必要性については判断できない。但し、クーリングオフの制度があり、当事者間での交渉が可能のため、必要性はそれ程高くないように思われる。
- ・口頭審理の必要性を感じる事があまりない。

問3. その他、異議申立等について、OHIMでの運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。（自由記載）

（重複排除し表現の統一をした）

- ・異議に入る前にクーリングオフ期間があり、当事者間の主張を整理でき、解決につなげやすい。
- ・異議事件における争点とその争点における決定の理由を決定書で詳述して欲しい。
- ・クーリングオフ期間が2件あり、和解に有用。一方、和解が成立しない場合にクーリングオフ期間が長く1年でもよいのではないか。
- ・クーリングオフ期間が22月延長できるが、少し長期すぎる。10月程度で可と思われる。
- ・異議申立を受ける可能性が高いため、制度利用を見あわせることがある。
- ・各国への個別出願への変更ではなく、異議理由のある国をCTMの保護対称から外す、という制度にできないか。
- ・クーリングオフ期間での当事者間で和解でき、且つ、和解の場合に異議申立の料金が返却される点が長所である。
- ・日本と同様な類似商標の審査は必要である。
- ・無審査のため、明らかに類似・同一であっても異議申立する必要がある、手間がかかる。
- ・商標類否の基準（マーク、商品・役務）が不明確。
- ・識別性を争うことができないのが不便。

#### （5）英国知的財産庁

##### ○利用経験

問1. イギリス知的財産庁に対する無効手続の経験はありますか？

《選択肢》

a.	無効手続をしたことがある	1
b.	自身の特許等に対して無効手続を請求されたことがある	0
c.	ない	100

問2. 口頭審理の経験はありますか？

《選択肢》

a.	ある	0
b.	ない	1

○口頭審理

(口頭審理の経験者がいないので、省略)

○事件管理会議(Case Management Conference)・プレヒアリング会議

(事件管理会議及びプレヒアリング会議の経験者がいないので、省略)

問9. その他、無効審判について、イギリス知的財産庁での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

・総じて合理的な運用・判断がされていると思われる。

(6) 韓国特許庁

○利用経験

問1. 韓国特許庁に対する無効審判・取消審判・異議申立(以下、無効審判等)の経験はありますか?

《選択肢》

a.	無効審判等をしたことがある	2 3
b.	自身の特許等に対して無効審判等されたことがある	2 3
c.	ない	6 3

問2. 口頭審理の経験はありますか?

《選択肢》

a.	ある	1 3
b.	ない	2 5

○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審判官(審査官)に直接意見を伝えられる	1 1
b.	審判官(審査官)の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	8
d.	パワーポイントや実物を用いて説明ができる	7
c.	相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	5
e.	審理が早く進む	3

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

・技術的な争点の理解が深く、納得感が得られやすい。

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	代理人への費用が増加する	9
a.	自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	7
e.	口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	3
f.	口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	2
c.	書面だけで十分	0
d.	口頭審理によって結論が変わるとは思わない	0
g.	議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・口頭審理の内容と審決で結論とに不整合があるように感じた。
- ・外国企業に対しては、ソウル市内での実施も選択できると助かる。

○口頭審理争点審尋書

問5. 口頭審理の前に韓国特許庁から送られる「口頭審理争点審尋書」の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

d.	口頭審理争点審尋書を受け取ったことはない	8
a.	審決(決定)に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	4
b.	口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる	3
c.	合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い	1

問6. 口頭審理の前に韓国特許から送られる「口頭審理争点審尋書」の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

d.	口頭審理争点審尋書を受け取ったことはない	8
b.	口頭審理争点審尋書が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い	3
c.	口頭審理争点審尋書と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある	3
a.	内容が良く分からず、かえって混乱することがある	1

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・口頭審理の場で、有効性の判断若しくは心証等を示さないこと。

○その他

問7. その他、韓国特許庁の無効審判等について、韓国特許庁での運用の長所及び短所、その他

感想を記載してください。(自由記載)

(重複排除し表現の統一をした)

- ・商標に関して、異議申立の理由補充期間の延長が認められる点が特に国外で対応する外国人にとっては長所である。
- ・日本と韓国の商標制度は似ているため、特に混乱はなかった。
- ・日本の無効審判制度とよく似ていると理解しており、その点が長所と言える。
- ・口頭審理でプレゼンテーションの他に、模型やアニメーションを用いることができるので、非常に説明が分かり易く、議論が活発に行なえる雰囲気であった。
- ・商標に関しては、類似と認める範囲が広いため、権利取得に困難を伴うことが多い。
- ・特許法院が事実審として、新しい争点に関する審理ができるので、無効審判の審決に関する法的安定性に問題はある感じる。

#### (8) 日本国特許庁

##### ○利用経験

問1. 日本国特許庁に対する無効審判・取消審判・異議申立(以下、無効審判等)の経験はありますか?

《選択肢》

a.	無効審判等をしたことがある	72
b.	自身の特許等に対して無効審判等されたことがある	75
c.	ない	7

問2. 口頭審理の経験はありますか?

《選択肢》

a.	ある	75
b.	ない	19

##### ○口頭審理

問3. 口頭審理とその運用の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	審判官に直接意見を伝えられる	60
b.	審判官の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	45
c.	相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	39
d.	パワーポイントや実物を用いて説明ができる	26
e.	審理が早く進む	16

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・論点が明確になり、その後の審決の方向が明確になるので有用である。
- ・直接、相手方の意見などを聞くことで主張のポイントが理解しやすい。
- ・争点について相手方と直接意見交換できるし、意見交換中において審判官の意向も反映される

ので争点が早く整理できる。

- ・相手の意見にその場で反論できる。
- ・不使用取消審判で真ぴょう性の低い証拠が提出された時等、口頭審理による真実探求のメリットは大きい。
- ・審判官の重視している論点の重み付け等が良く判る。
- ・審判官の心証を予測できる場合がある。
- ・書面では伝えきれていない事項を主張できる機会が与えられる点で好ましい。
- ・単に文字だけで審理するよりも、技術的な理解度が高まり、伝えたい真意も伝わる。実際に口頭審理において、「理解し易かった」と審判官が感想を述べたことがあった。

問4. 口頭審理とその運用の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

a.	自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	30
b.	代理人への費用が増加する	29
e.	口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	24
d.	口頭審理によって結論が変わるとは思わない	17
f.	口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	10
g.	議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	8
c.	書面だけで十分	2

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・常にやる必要性はないが、当事者又は合議体が必要と考える場合には大いに実施すべきと思う。
- ・審判官の心証があまりよくわからない。
- ・審判官が事前に心証を固めているときがある。
- ・審判官から当日になって不意打ちの質問があるときがある。
- ・口頭審理における当事者の主張について、簡単な記録しか残らないことが多いので、第三者からみて内容が分かりにくい。
- ・審決までさらに時間がかかる。
- ・上記選択肢 d. と関連するが、審決を読むかぎり口頭審理での主張が参酌されておらず、口頭審理をやったからと言って結論が変わるとは思えない。
- ・進歩性の議論は水かけ論になってしまうことが多く、プレゼンテーションの能力が高くても(相手が有効に反論できていなくとも)合議体が勝たせたい側に知恵をつけるなど、審決でロジックを補うなどして、口頭審理に意味がない。
- ・審判官の指揮が不十分と感じる場面もある。
- ・審判官の進行技量の依存度が大きい。
- ・時間的制約があったり、審判官が予め決めていた議論の進め方にのらない主張を言う機会が無かったりして、主張したい事を言えない場合がある。この場合、結局書面を提出することになる。
- ・審判官が判断において、「プレゼンテーションの良否がどの程度影響している」かが不明ですが、プレゼンテーションの上手な側の意見を認めても不思議ではない気がする。もしもこれが原因で公平な判断ができないとしたら、問題。

・商標については、口頭審理によって結論が変わるとは思わないとまでは言えないが、頻繁に変わるようになることにも問題はあると考えられるため、一通りの評価は難しい。

○審理事項通知書

問5. 口頭審理の前に日本国特許庁から送られる「審理事項通知書」の長所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる	4 2
a.	合議体の暫定的な心証が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	3 4
c.	審理事項通知書を受け取ったことはない	2 0

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・合議体がどの主張を認容して どの点に疑問を呈しているのかが予め分かるので、口頭審理での説明や口頭審理全体の流れもスムーズになる。
- ・(bについて) 但し、実際の口頭審理で通知書に述べられていない争点を審判官から持ち出されて、対応に苦慮した。

問6. 口頭審理の前に日本国特許庁から送られる「審理事項通知書」の短所と思われる点を選択してください。(複数回答可)

《選択肢》

b.	通知書が届いてから見解(回答書、弁駁書)及び補正を作成するまでの期間が短い	2 2
d.	審理事項通知書を受け取ったことはない	1 8
a.	内容が良く分からず、かえって混乱することがある	9
c.	通知書と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある	5

自由記載には以下の意見があった(重複排除し表現の統一をした)

- ・通知書により ほぼ結論が見えてしまう。
- ・位置付けがよくわからない。
- ・(他者の事例だが) 心象が開示されて、争点が絞られたように感じられたが、実際には反対の審判になったように感じた。
- ・内容が案件によって異なっている場合があり、特に「心証が書かれていない」「論点が示されていない」ような場合には、口頭審理の準備にあまり役立たないことがある。
- ・bについて、特に当事者が外国人の場合に期間が短いと感じる。

○その他

問7. その他、日本の無効審判等について、日本国特許庁での運用の長所及び短所、その他感想を記載してください。(自由記載)

(重複排除し表現の統一をした)



- ・口頭審理が設けられているという長所が有る。
- ・口頭審理で審判官の心証を開示してもらえることにより迅速な手続が可能となる。
- ・審判長の心証が既に形成されており、意見・訂正も制限大きく、効率が悪い。
- ・予め心証が形成されていて、それを覆すのが容易でよい。
- ・審判官が口頭審理前に「思い込み」をもって審理にのぞまれると、いくら説明しても実際の審理に影響がなく審理をやっても無駄という結果も有り得る。中立的な姿勢で両者の主張を「ゼロ」から聞いて確認するという対応が望まれる。
- ・口頭審理は甲乙つけがたい事件のみで行って欲しい。(事前に合議体が心証形成できているなら、口頭審理をすること自体無駄である。)
- ・「口頭審理の後味が悪い(不意打ち・主張機会の不足)があることがある。

そこで、下記のような事前・事後の対策が必要だと考える。①審理事項通知を、より充実したものにして欲しい。例えば、審判官の暫定的な心証開示を積極的にして欲しい、また、審判官の不意打ちの質問をなくすよう、予め開示して欲しい②口頭審理の後にも書面提出する機会があった方がよい(現状は上申書提出)。

・口頭審理で、合議体の進行(訴訟指揮)にバラツキを感じることもある。論点に絞って進行させるのが望ましいと考えるが、時に発明の背景について説明を求められたり、答弁書の読み上げに近い内容説明を求められたりするため、戸惑いを感じることもある。

- ・審判官の裁量が大きいと感じる。
- ・口頭審理陳述要領書等の書面作成に時間がかかる。
- ・特許は技術が理解できなければ適切な判断ができない。そのため口頭審理よりも書面手続(または面談)を活用すべき。
- ・他の国より審理が速いことは好ましいと考える。
- ・審理期間の一層の短縮が望まれる。
- ・早期に審理してほしい。時間がかかり過ぎ。無効審判を提起する場合は、侵害事件が起きているか、警告状が来ているなど急を用する場合である。早く結論を得たいし、遅れては意味がなくなる。
- ・EPOは即日に結論が出されるのに、JPOは終結通知が出されて1ヶ月後ぐらいにならないと結果がでない。いたずらに期日を延ばしているなら不用である。
- ・当事者系の審理では請求人、被請求人間て、主張、立証することが多いが、双方の主張の間でも適宜、合議体の心証を開示して、議論の方向性について、導くことを期待する。
- ・自社の特許に対する第三者からの無効審判を受けたことがある。第三者からの新たな引例(公知文献)によるものだったが、通常の特許査定手続とほぼ同じで、特に問題は無い。
- ・商標の異議申立の請求期間が短期間であるため、社内調整や専門家への相談等、迅速な対応が必要になる場合がある点が短所。
- ・商標の著名性立証に市場調査結果を用いる場合、審理において考慮があまりなされないような印象を受ける。
- ・無効審判請求書の記載様式が特許庁で決められており、この記載様式は極めて利用しづらい。記載様式はもっと自由にして欲しい。

※本調査研究は審判等の制度の運用に関するものであるため、制度そのものに対するご意見はここに掲載していません。

## 2. 国間比較集計

以下、選択項目について、国間が比較できるように集計した。

### (1) 当事者系審判等の経験の有無

		米国		EPO		ドイツ		OHIM		英国		韓国		日本	
あり 777	請求人として	40	28	76	46	24	13	42	29	1	1	38	23	94	72
	被請求人として		18		63		14		25		0		23		75
なし		61		25		77		59		100		63		7	

### (2) 口頭審理

#### (イ) 口頭審理の経験の有無

	米国	EPO	ドイツ	英国	韓国	日本
あり	3	60	14	0	13	75
なし	35	19	10	1	25	19

#### (ロ) OHIM で口頭審理が殆ど行われていないことに関して

(a) OHIM の無効審判について口頭審理の必要性を感じない	13
(b) 事件によっては口頭審理が有用	7
(c) 口頭審理が無いので手続きがし易い	13
(d) 口頭審理が無いので、審判官に意図が伝わりにくいと感じたことがある	1
(e) 審理期間が短い	1

<sup>777</sup> 全体回答数から「なし」の回答数を差し引くことにより、「あり」の数を算出した。

(ハ) 口頭審理とその運用の長所と思われる点

	米国	EPO	ドイツ	英国	韓国	日本
(a) 審判官等に直接意見を伝えられる	3	40	10	0	11	60
(b) 審判官等の意見を聞けるので、書面よりも分かり易い	2	31	9	0	8	45
(c) 相手方の意見を直接聞けるので、書面よりも分かり易い	0	25	6	0	5	39
(d) パワーポイントや実物を用いて説明ができる	1	11	0	0	7	26
(e) 審理が早く進む	0	23	4	0	3	16
(f) EPO が頭審理の日取りを決めることは、審理の短縮に役立つ	—	10	—	—	—	—
(g) 予備的請求についての判断を聞くことができる	—	40	7	0	—	—

(二) 口頭審理とその運用の短所と思われる点

	米国	EPO	ドイツ	英国	韓国	日本
(a) 自身が口頭審理に参加するには費用と時間がかかる	1	45	7	0	7	30
(b) 代理人への費用が増加する	2	43	7	0	9	29
(c) 書面だけで十分	1	3	0	0	0	2
(d) 口頭審理によって結論が変わると思わない	0	2	2	0	0	17
(e1) EPO がこちらの都合を聞かずに日程を決めるのは不便	—	12	—	—	—	—
(e2) 日程調整の方法に不満がある	1	—	1	0	—	—
(f) 口頭審理での対処を考えると、書面での審理に比べて準備の負担が大きい	2	16	1	0	3	24
(g) 口頭審理ではプレゼンテーション能力が高い方が勝ってしまう	0	6	2	0	2	10
(h) 口頭審理の場で、予備的請求が提出されると対応しきれない	—	12	—	—	—	—
(i) 議論が平行線をたどることが多く、有用性に疑問が残る	0	0	0	0	0	8

(ホ) 口頭審理の前に庁から送られる書面の長所と思われる点

- ・予備的見解 (EPO)
- ・召喚状 (ドイツ)
- ・予備的見解 (英国)
- ・口頭審理争点審尋書 (韓国)
- ・審理事項通知書 (日本)

	EPO	ドイツ	英国	韓国	日本
(a1) 審決 (決定) に近い内容が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	33	8	0	4	—
(a2) 合議体の暫定的な心証が予め分かるので、口頭審理の準備がし易くなる	—	—	—	—	34
(b) 口頭審理で議論する予定の論点が明記されているので、口頭審理の準備がし易くなる	53	8	0	3	42
(c) 合議体が発見した新たな文献を事前に知ることができるので、対処し易い	17	2	0	1	20

(ヘ) 口頭審理の前に庁から送られる書面の短所と思われる点

- ・予備的見解 (EPO)
- ・召喚状 (ドイツ)
- ・予備的見解 (英国)
- ・口頭審理争点審尋書 (韓国)
- ・審理事項通知書 (日本)

	EPO	ドイツ	英国	韓国	日本
(a) 内容が良く分からず、かえって混乱することがある	3	0	0	1	9
(b) 予備的見解が届いてから見解 (回答書、弁駁書) 及び補正を作成するまでの期間が短い	22	6	0	3	22
(c) 書面の見解と口頭審理で開示される合議体の心証/結論とが矛盾することがある	16	3	0	3	5

(3) 予備的請求

(イ) 予備的請求の長所と思われる点

	EPO	ドイツ
(a) 特許権者にとって有効な防御手段である	41	14
(b) 特許権者にとって有効な防御手段である	39	11
(c) 異議申立人の立場から見ると、特許権者が補正案によって特許請求の範囲を狭めてくれることで、自身に影響の無い特許請求の範囲となることがあり、紛争の解決手段となる	30	9

(ロ) 予備的請求の短所と思われる点

	EPO	ドイツ
(a) 特許権者にとって、複数の予備的請求を作成するのは負担が大きい	4	1
(b) 異議申立人にとって、複数の予備的請求について反論することは負担が大きい	25	9
(c) 異議申立人にとって、予備的請求に対して新たな先行技術調査が必要となり負担が大きい	18	8
(d) 複数の予備的請求を示した結果、審査官が過度に狭い特許請求の範囲について特許性を認める傾向にあり、必要以上に狭い特許請求の範囲となることがある	19	7
(e) 予備的請求に対する十分な反論の機会が異議申立人に与えられていない	14	1
(f) 予備的請求を認めることで、審理が長期化している	4	4
(g) 特許権者に過度に有利な運用である	0	0

(4) [英国]：事件管理会議、プレヒアリング会議

(イ) 事件管理会議、プレヒアリング会議の長所と思われる点

	英国
(a) 審理の全体のスケジュールが分かるので良い	0
(b) 審理の短縮に役に立っている	0
(c) 必要な手続が前もって分かる	0
(d) 事件管理会議・プレヒアリング会議の経験はない	1

(ロ) 事件管理会議、プレヒアリング会議の短所と思われる点

	英国
(a) 審理の短縮化にあまり効果がない	0
(b) 書類提出及び口頭審理の準備期間が短く設定される傾向がある	0
(c) 手続が複雑になっている	0
(d) 事件管理会議・プレヒアリング会議の経験はない	1

(5) [米国]：加速審決（商標）

(イ) 加速審決の利用経験

	米国
(a) 利用したことがある	1
(b) 利用したことがない	34

(ロ) 加速審決の長所と思われる点

	米国
(a) 審理が早く進む	1
(b) 早い段階で争点が絞られる	0
(c) 手続が簡便	0

(ハ) 加速審決の短所と思われる点

	米国
(a) 手続期間が短いので一時的な負担が大きい	0
(b) 審理が早い半面、十分に管理されていないと感じる	1
(c) 手続が煩雑	0