

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

「日中韓における特許無効審判についての制度及び  
統計分析に関する調査研究」報告書

平成 28 年 11 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



## はじめに

企業活動のグローバル化が進む中、日本の企業が海外で特許侵害訴訟に巻き込まれるケースが増えつつある。特に特許出願件数が多い米欧中韓が問題となることが多いが、米欧の制度・運用に関する情報は比較的充実しているのに対し、中韓の制度・運用に関する情報は不足しているのが実情である。例えば、中韓においては特許権の被疑侵害者が用いることができる対抗措置として特許無効審判制度があるが、外形上日本と類似した制度ではあるものの、実務的にまだ不明な点が多い。また逆に、日本企業が中韓で保有している特許権に対して無効審判が請求された場合においても、同様な問題がある。すなわち、現在、日本企業が中国や韓国において活動するにあたり、特許無効審判制度を有効に活用できているとは言い難い状況にある。

ところで、2012年11月7日に行われた日中韓特許庁長官会合において、国際的な知財を巡る紛争のリスク回避を目的として、日中韓の審判部で意見交換を行う日中韓審判専門家会合が設置された。これまで毎年開催されてきた同会合を通じ、各国の審判制度の概要について相互理解を深めてきているところではあるが、無効審判制度に着目すると、実際に利用経験のある各国ユーザーの目から見た実務や運用面での相違については、各庁とも未だ十分に把握できていない状況である。

このような状況の下、特に無効審判に焦点を絞り、日中韓それぞれの特許無効審判において当事者となった経験のあるユーザーに関して、国籍別の利用状況とその結果との相関分析のような多角的な分析を行うと共に、実際のユーザー目線から見た各国制度の使い勝手や問題点等に関する比較分析を行う調査研究が必要である。

本報告書の作成にあたり、国内外での調査にご協力いただいた企業、法律・特許事務所の方々にこの場を借りて深く感謝する次第である。

平成28年11月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

A I P P I ・ J A P A N

調査にあたっては当該分野に精通した弁護士、弁理士、産業界有識者及び学識経験者によるワーキング・グループを編成した。ワーキンググループメンバーの弁護士、弁理士、産業界有識者、学識経験者、オブザーバーの方々及び事務局は以下のとおりである。

【ワーキング・グループ委員】

【座長】

松田 一弘 廣田特許事務所 弁理士

【ワーキング・グループ委員（五十音順）】

河瀬 博之 一般社団法人日本知的財産協会 特許第2委員会 委員長  
(中外製薬株式会社)

河野 英仁 河野特許事務所所長 弁理士

宋 イ 北京東方億思知識産権代理有限公司東京支所長  
中国弁理士・中国弁護士

雙田 飛鳥 北京銀龍知識産権代理有限公司副総経理/日本弁理士

高石 秀樹 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士

朴 志恩 坂本国際特許事務所 日本弁理士・韓国弁理士

古橋 伸茂 阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士

【オブザーバー】

小野 孝朗 特許庁審判部審判課 審判企画室長

佐久 敬 特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐（制度担当）

島田 敏史 特許庁審判部審判課審判企画室 審判決調査員 弁護士

【事務局】

川上 溢喜 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長

南 政江 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所  
主任研究員（主担当）

ワーキング・グループ会合の開催は以下のとおりである。

第1回 平成28年6月9日 文献調査結果及び国内ヒアリング（前半）の検討

第2回 平成28年9月7日 中国復審委員会及び韓国特許審判院の代表による  
（拡大会合） プレゼン及び質疑応答

第3回 平成28年11月8日 国内ヒアリング結果及び報告書（案）の検討

ご協力いただいた特許／法律事務所（五十音順，敬称略）

【中国】

中科專利商標代理有限責任公司  
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所（CCPIT）  
中原信達知識産権代理有限責任公司  
日高東亜国際特許事務所/日高（北京）諮詢服務有限公司  
北京アイピーフェイス知識産権代理事務所  
北京銀龍知識産権代理有限公司  
北京三友知識産権代理有限公司  
北京東方億思知識産権代理有限責任公司（EAST IP）  
北京銘碩特許法律事務所  
北京ユニ-インテル特許事務所  
北京林達劉知識産権代理事務所  
Unitalen Attorneys at Law

【韓国】

AJU Kim Chang & Lee  
康&康国際特許法律事務所（Kang&Kang）  
金&張法律事務所（Kim&Chang）  
KBK 特許法律事務所  
Shin&Kim  
特許法人（有）太平洋  
崔達龍国際特許法律事務所（D.R.CHOI International Patent Office）  
MEGA 国際特許事務所  
Lee & Ko  
特許法人 和友  
他 1 法律事務所



## 目次

### 第Ⅰ部 調査研究概要

1	調査研究概要	i
1. 1	本調査研究の目的	i
1. 2	調査研究内容	i
1. 3	調査研究方法	ii

### 第Ⅱ部 調査研究結果

1	日中韓における特許無効審判の制度比較	1
1. 1	日本における特許無効審判に関する制度	1
1. 1. 1	審判部の構成	1
1. 1. 2	特許無効審判制度の概要	2
1. 1. 3	訂正の請求について	8
1. 1. 4	口頭審理について	12
1. 1. 5	特許無効審判から裁判までの流れ	14
1. 2	中国における専利宣告請求（特許無効審判）に関する制度	15
1. 2. 1	審判部の構成	15
1. 2. 2	専利無効宣告請求制度の概要	16
1. 2. 3	専利無効宣告手続における専利書類の補正（訂正）について	20
1. 2. 4	口頭審理について	21
1. 2. 5	中国における証拠の提出について	24
1. 2. 6	専利無効宣告請求から審判から裁判までの流れ	27
1. 3	韓国における特許無効審判に関する制度	29
1. 3. 1	審判部の構成	29
1. 3. 2	特許無効審判制度の概要	30
1. 3. 3	訂正の請求について	36
1. 3. 4	口頭審理について	39
1. 3. 5	特許無効審判から裁判までの流れ	42
1. 4	日中韓の対比（対比表）	45
1. 4. 1	日中韓における特許無効審判の一般的な制度の対比	45
1. 4. 2	日中韓における特許無効審判の無効理由の対比	48
1. 4. 3	口頭審理に関する制度の対比	50
1. 4. 4	特許無効審判中の訂正の対比	52

2	日中韓における過去10年間（平成18年～平成27年）の法改正の経緯	55
2. 1	日本	55
2. 2	中国	61
2. 3	韓国	65
3	特許無効審判に係る統計情報の分析	73
3. 1	特許無効審判に係る統計情報及び分析方法	73
3. 1. 1	概要	73
3. 1. 2	統計分析の概要及び分析方法	73
3. 2	分析内容	75
4	海外ヒアリング	91
4. 1	概要	91
4. 2	中国におけるヒアリング調査結果の詳細	93
4. 2. 1	証拠の取扱いについて	93
4. 2. 2	権利化後の補正（訂正）の制限について	104
4. 2. 3	口頭審理について（期日・場所の決定、争点整理など）	112
4. 2. 4	専利権者の権利能力に関する無効理由について	120
4. 2. 5	その他	123
4. 3	韓国におけるヒアリング調査結果の詳細	131
4. 3. 1	証拠の取扱いについて	131
4. 3. 2	日本の制度（「審決の予告」）との対比について	140
4. 3. 3	口頭審理について（期日・場所の決定、争点整理など）	143
4. 3. 4	その他	151
5	国内アンケート及び国内ヒアリング調査	161
5. 1	概要	161
5. 1. 1	対象者	161
5. 1. 2	調査票について	161
5. 1. 3	結果概要	162
5. 2	国内アンケート調査結果詳細	163
5. 2. 1	基本情報	163
5. 2. 2	中国・韓国における特許無効審判の経験について	167
5. 2. 3	審判請求書の補正について	171
5. 2. 4	特許無効審判に関する期間について	183
5. 2. 5	口頭審理について	191
5. 2. 6	特許無効審判中の訂正について	195
5. 2. 7	費用について	205



5. 2. 8	特許無効審判にかかわる際の不安点	207
5. 2. 9	特許無効審判に関する情報の取得について	210
5. 2. 10	法改正に関する情報の取得について	213
5. 3	国内ヒアリング調査結果詳細	215
5. 3. 1	証拠の提出について	215
5. 3. 2	口頭審理について	223
5. 3. 3	公平性に関する感想	229
5. 3. 4	考え方の違いについて	232
5. 3. 5	無効審判と審決取消訴訟との違い	235
5. 3. 6	訂正について（中国のみ）	238
6	統計データ及びユーザーニーズを踏まえた、日中韓における無効審判制度のあり方 に向けての基礎となる論点について	241
6. 1	中国における専利無効宣告請求（特許無効審判）について	241
6. 2	韓国における特許無効審判について	245

### 第Ⅲ部 資料編

資料1	国内アンケート質問票	(1)
資料2	海外ヒアリング質問票	(15)
資料3	国内ヒアリング質問票	(17)



# 第 I 部 調査研究概要



## 1 調査研究概要

### 1. 1 本調査研究の目的

本調査研究は、以下を調査分析することを目的とする。

- ① 日中韓における特許無効審判制度の枠組みを踏まえた上での、制度の実態及び実務・運用に対するユーザーニーズの比較調査（無効審判手続における訂正の制度も含める）
- ② 日中韓における特許無効審判の結論に関する統計データの多角的分析
- ③ 統計データ及びユーザーニーズを踏まえた、日中韓における特許無効審判制度のあり方に向けての基礎となる論点に関する調査分析

### 1. 2 調査研究内容

#### (1) 調査対象国・地域等

日本・中国・韓国（以下、対象国という。）を調査対象とする。

#### (2) 調査研究の対象項目

対象国の特許無効審判に関する情報について、以下に記載した項目等を調査した。

- ① 日中韓における特許無効審判制度の実態及び実務・運用に対するユーザーニーズの比較調査

対象国において特許無効審判制度の法律や基本的な枠組み等を把握した上で、比較分析（無効審判手続における訂正請求も含める）に関する情報を収集し、少なくとも以下の観点で比較分析を行った。

- ・ 特許無効審判の一般的な制度比較
- ・ 各国審判部の体制（組織、特許・実用新案・意匠・商標それぞれの審判官数等）
- ・ 特許無効審判から裁判へのフローについての比較
- ・ 法律の立法や廃止の経緯（過去 10 年間）についての比較
- ・ 特許無効審判における実際の処理期間（全体・個別手続）についての比較
- ・ その他、本調査研究の趣旨から、比較分析することが必要であると考えられる事項

次に、対象国において、以下のとおり国内において、アンケートとヒアリングを実施した。

- ・対象国それぞれの無効審判に対する日本国内ユーザーからみた使い勝手や問題点についてアンケートとヒアリングの項目を作成し、それに基づいてアンケート及びヒアリングを実施した。
- ・対象国それぞれの無効審判に対する中韓ユーザーからみた使い勝手や問題点についてヒアリングの項目を作成し、それに基づいて海外ヒアリングを実施した。

## ② 日中韓における無効審判の結論に関する統計データの多角的分析

直近10年間（平成18年～平成27年）の特許無効審判の統計データ（審判請求件数、無効審決の理由、権利が無効になる割合、企業規模・国籍別利用状況、出訴件数等）を収集し、多角的に分析する。審判での請求成立率・不成立率やその後の出訴率等の一般的な指標だけでなく、企業規模・国籍別利用状況とその結果との相関分析、権利が無効になる割合の国籍別分析等、本調査研究の趣旨から有用と認められる事項や、データ上特異点を有するものについても分析を試みた。

## ③ 統計データ及びユーザーニーズを踏まえた、日中韓における無効審判制度のあり方に向けての基礎となる論点に関する調査分析

国内・海外でのアンケート及びヒアリングの結果を踏まえ、対象国における特許無効審判制度の課題、特徴、利用状況及び改善点等を取りまとめ、さらに統計データの結果を参考にしつつ、対象国それぞれの特許無効審判制度について評価分析をおこなった。

# 1. 3 調査研究方法

## (1) 国内外公開情報調査

書籍、論文、調査報告書、審議会報告書、JETRO 北京やJETRO ソウルから公開されている情報、データベース情報（特許庁提供の新興国等知財情報データベース等）及びインターネット情報等を利用して、対象国の最新の審判・裁判制度についての情報を調査、整理及び分析し、結果を日本語で取りまとめた。

## (2) 国内アンケート調査

対象国における特許無効審判の利用状況、それぞれの制度についての意見、各業界の傾向等についてのアンケート票を作成し、企業及び大学・TLO等計220箇所へ送付した。回答は、137者より得られ、回収率は62.2%であった。

### (3) 国内ヒアリング調査

上記(1)及び(2)の調査を踏まえ、対象国における特許無効審判の利用が多い者や特許無効審判について意見を有している者に対して、国内ヒアリング調査を実施し、対象国における特許無効審判制度の課題、特徴、利用状況及び改善点等についてインタビュー形式により調査を行った。ヒアリングの対象先は、上記(2)の調査結果から、対象国において特許無効審判の経験がある者のうち、15者を選定した。

### (4) 海外ヒアリング調査

韓国でのヒアリングについては、日本又は中国での特許無効審判の利用が多い企業、大学、弁護士・弁理士事務所等から11者を選定した。中国でのヒアリングについては、日本又は韓国での特許無効審判の利用が多い企業、大学、弁護士・弁理士事務所等から11者を選定した。選定に当たっては、対象国のうちできるだけ多くの国の無効審判の利用経験がある者を優先して選択した。なお、本国以外を対象国で特許無効審判の経験を有する者が10者に満たなかったため、対象国すべてに特許出願した経験を有する者を追加した。

上記で選択された者に対して海外ヒアリング調査を実施し、対象国における特許無効審判制度の課題、特徴、利用状況及び改善点等について調査した。

### (5) 統計データ及びユーザーニーズを踏まえた、日中韓における無効審判制度のあり方に向けての基礎となる論点に関する調査分析

国内・海外でのアンケート及びヒアリングの結果を踏まえ、対象国における特許無効審判制度の課題、特徴、利用状況及び改善点等を取りまとめ、さらに統計データの結果を参考にしつつ、対象国それぞれの特許無効審判制度について評価分析を行った。





## 第Ⅱ部 調査研究結果



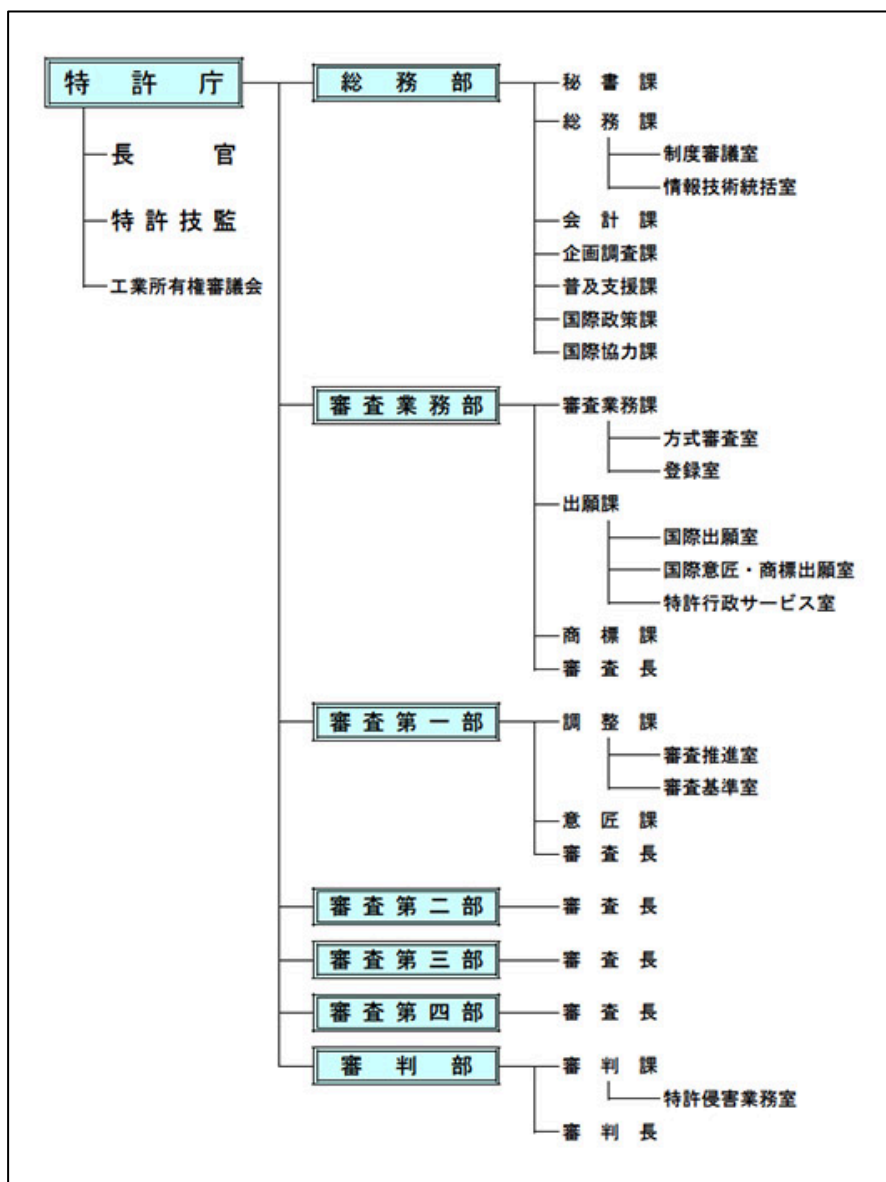
# 1 日中韓における特許無効審判の制度比較

## 1. 1 日本における特許無効審判に関する制度

### 1. 1. 1 審判部の構成

日本国特許庁の組織は下記の図 1 に示すように、総務部、審査業務部、及び特許や意匠の審査を行う審査第 1 部から第 4 部と並列して審判部が設けられている。

図 1 日本国特許庁組織図<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 「組織図」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL : <http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/sosiki.htm> (最終アクセス日 : 2016年11月10日)

審判部は、特許に関する部門が技術分野別に 33 部門まで設けられており、加えて、意匠部門が 1 つ、商標の部門が 4 つ設けられている（下記表 1 参照）。

表 1 審判部の部門構成及び人数

部門	技術分野	部門	技術分野
第 1 部門	計測	第 20 部門	化学応用
第 2 部門	材料分析	第 21 部門	有機化学
第 3 部門	アミューズメント	第 22 部門	医薬
第 4 部門	自然資源、住環境	第 23 部門	バイオ医薬
第 5 部門	応用光学	第 24 部門	医薬品製剤
第 6 部門	事務機器	第 25 部門	生命工学
第 7 部門	ナノ物理	第 26 部門	電子商取引
第 8 部門	光デバイス	第 27 部門	インターフェイス、送配電・データ転送
第 9 部門	自動制御	第 28 部門	情報処理
第 10 部門	動力機械、搬送処理	第 29 部門	電子デバイス
第 11 部門	運輸、照明	第 30 部門	映像システム
第 12 部門	一般機械、組立製造	第 31 部門	伝送システム
第 13 部門	生産機械	第 32 部門	情報記録
第 14 部門	繊維包装機械	第 33 部門	デジタル通信、電話システム
第 15 部門	福祉機器、生活機器	第 34 部門	意匠
第 16 部門	熱機器	第 35 部門	商標(化学・食品)
第 17 部門	無機化学、環境化学	第 36 部門	商標(機械・電気)
第 18 部門	素材加工、金属電気化学	第 37 部門	商標(雑貨繊維)
第 19 部門	高分子、プラスチック工学	第 38 部門	商標(産業役務・一般役務)

## 1. 1. 2 特許無効審判制度の概要

### (1) 趣旨

特許権に瑕疵がある場合、本来何人も当該発明等について実施や使用ができるにもかかわらず、それを禁止することになり、瑕疵のある権利を存続させることで権利者に不当な権利を与え、産業の発達を妨げるなどの弊害を発生させることがある。このような場合には、その権利を無効とし、権利は初めから存在しなかった又は後発的理由（特許法<sup>2</sup>第 123 条第 1 項第 7 号）に該当するに至った時から存在しなかったとさせる必要があるため、これに応じて設けられたのが無効審判制度である（第 123 第 1 項）<sup>3</sup>。

<sup>2</sup> 以下、特に断りのない場合は、本章（日本）における条文番号については「特許法」を示す。

<sup>3</sup> 「審判便覧（第 16 版）51-00 無効審判」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：

## (2) 特許無効審判の流れ

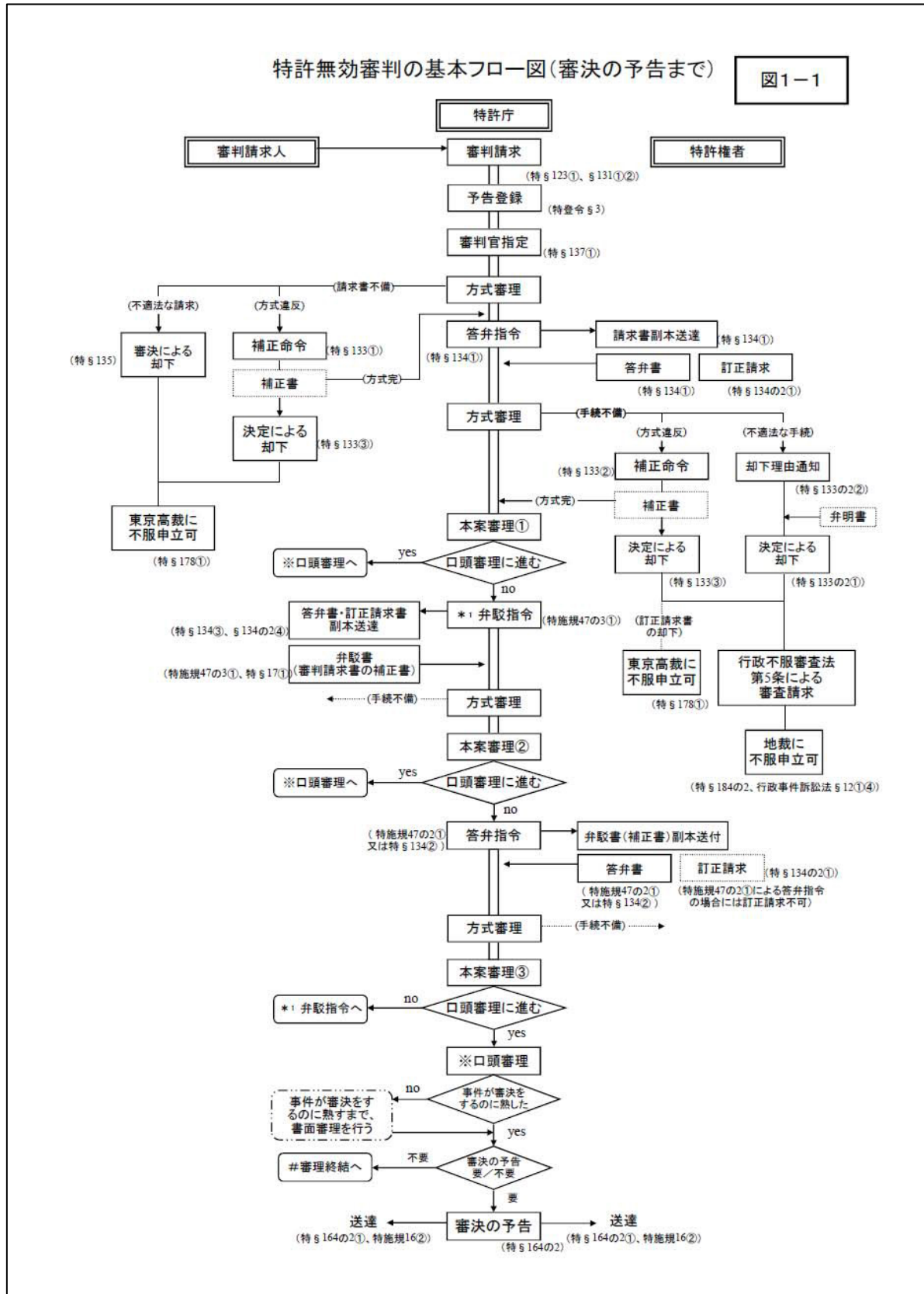
特許無効審判は、特許を無効にすることを請求の趣旨とする審判請求書が審判請求人から提出され、特許庁で受理されたことにより開始される（第 131 条第 1 項、同条第 2 項、第 123 条第 1 項）。審判請求書が受理されると、審判官が指名され（第 137 条第 1 項）、審判請求書の方式審理を経て、当該審判請求書の副本が被請求人である特許権者に送付されるとともに、当該審判請求書に対する答弁書の提出の機会が被請求人である特許権者に与えられる（第 134 条第 1 項）。なお、答弁書が提出されたときは、答弁書の副本が請求人に送達される。また、特許無効審判に係る手続は、オンラインによる手続はできず、書面で審判請求書や証拠を提出する必要がある。

被請求人は、答弁書の提出期間に訂正の請求をすることができ（第 134 条の 2 第 1 項）、これが受理されると、その訂正の許否について審理される。訂正の請求については後述する。

審判請求書と答弁書により、当事者の主張がそれぞれ提出されると、これらに基づいて審判請求人の請求の当否について審理する本案審理がなされる。特許無効審判の審理の方式は、原則として口頭審理となる（第 145 条第 1 項）ため、基本的にはそのまま口頭審理の手続へと移行する。なお、その前に審判請求人に弁駁（答弁書に対する反論）の機会を与えるか否かが判断され、弁駁の機会が必要な場合は、審判長が答弁書副本を請求人に送達するとともに期間を指定して審判請求人に弁駁書の提出機会を与える（特許施行規則第 47 条の 3 第 1 項）。なお、例外的に口頭審理とはせず、書面審理のみとする場合は、審決をするのに熟したか否かが判断され、熟していれば審決の予告（第 164 条の 2 第 1 項）がされ、又は審理を終結して審決となる。

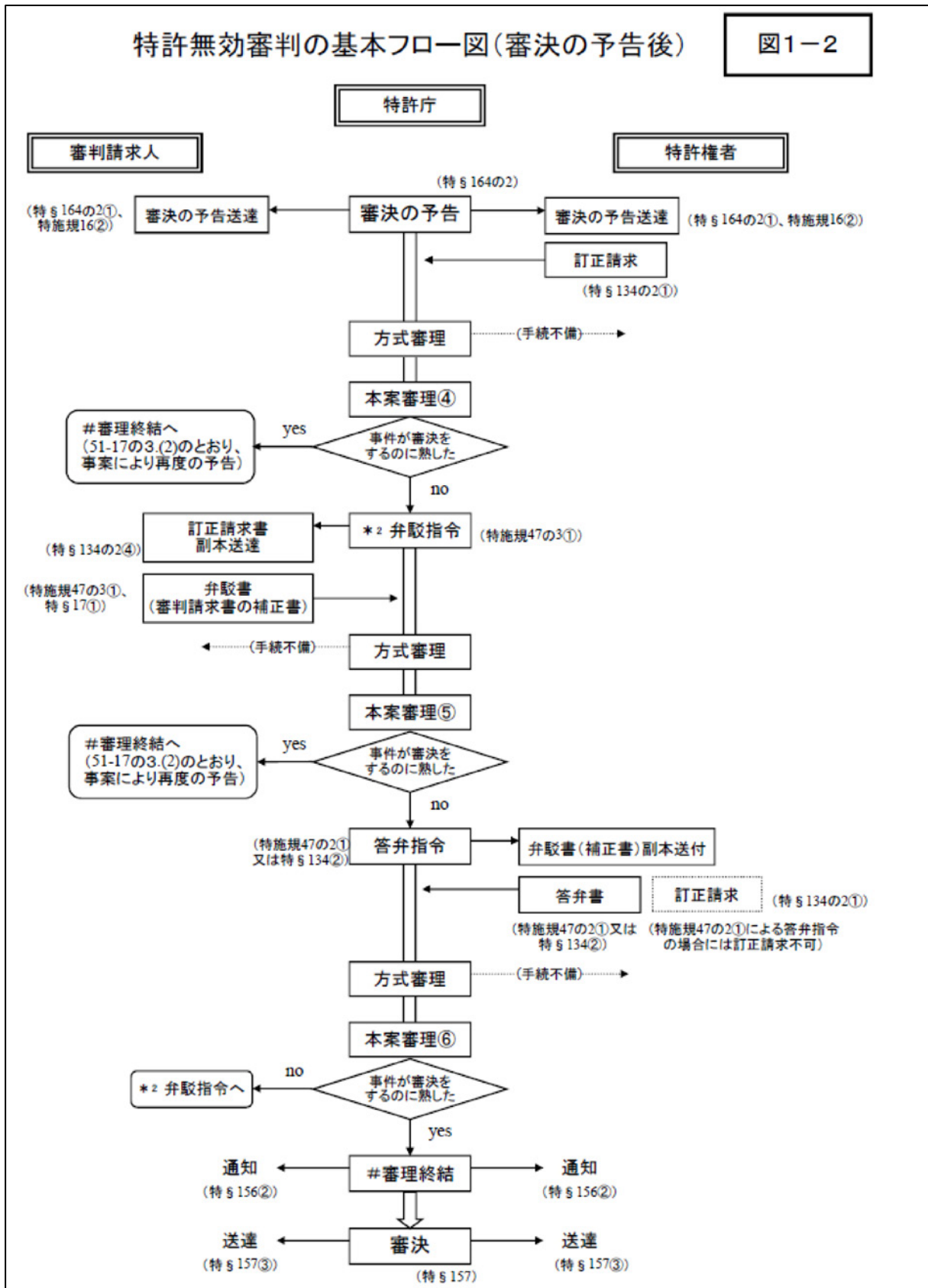
本案審理がなされて事件が審決をするのに熟したと判断された場合、審判の請求に理由があると認めるとき（特許を無効にすべきであると判断されたとき）、及びその他経済産業省令で定めるときは、審判長は、当事者及び参加人に対して審決の予告を行う（第 164 条の 2 第 1 項）。審決の予告後、被請求人に対して訂正の機会が与えられる（第 164 条の 2 第 2 項）が、訂正請求が行われない場合は、審判長は審理を終結して審決を行う（第 157 条第 1 項）（下記図 2、図 3 参照）。

図 2 特許無効審判の基本的なフロー<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 「審判便覧(第16版) 51-03 無効審判の四法別フロー」、第2頁、日本国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-03.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-03.pdf) (最終アクセス日: 2016年11月10日)

図 3 特許無効審判の基本的なフロー<sup>5</sup>



<sup>5</sup> 「審判便覧(第16版) 51-03 無効審判の四法別フロー」、第3頁、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-03.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-03.pdf) (最終アクセス日：2016年11月10日)

### (3) 特許無効審判の要件等

#### ア 請求人

特許無効審判の請求人適格は、利害関係人のみがこれを有する（第 123 条第 2 項）。平成 26 年改正法により特許異議の申立て制度が創設されたことに伴い、特許無効審判は、「何人も」から「利害関係人」のみが請求できることとなった。この「利害関係人」とは、例えば「実際に特許権侵害で訴えられている者」、「類似の特許を有する者」、「特許発明と同種の製品を製造する者」等が挙げられる<sup>6</sup>。

なお、特許権の権利帰属に関する無効理由（共同出願要件違反（第 123 条第 1 項第 2 号、第 38 条）及び冒認（第 123 条第 1 項第 6 号））により特許無効審判を請求する場合は、特許を受ける権利を有する者（真の権利者）に限られる（第 123 条第 2 項括弧書き）。

#### イ 特許無効審判の客体

特許無効審判の対象は、行政処分としての一つの特許であり、2 以上の請求項がある場合は、請求項ごとに特許無効審判を請求することができる（第 123 条第 1 項）。また、特許権の消滅後でも特許無効審判の請求が可能である（第 123 条第 3 項）。

#### ウ 無効理由

特許無効審判の無効理由は、第 123 条第 1 項に限定列挙されており、これ以外の理由による請求はすることができない。無効理由は以下のとおりである<sup>7</sup>。

表 2 無効理由（日本）

第 123 条 第 1 項 <sup>8</sup>	無効理由
第 1 号	・ 新規事項の追加違反（第 17 条の 2 第 3 項）
第 2 号	・ 外国人の権利能力違反（第 25 条） ・ 非発明（第 29 条第 1 項） ・ 産業上利用可能性違反（第 29 条第 1 項柱書） ・ 新規性違反（第 29 条第 1 項） ・ 進歩性違反（第 29 条第 2 項） ・ 拡大先願（第 29 条の 2） ・ 公序良俗違反（第 32 条） ・ 共同出願要件違反（第 38 条） ・ 後願特許（第 39 条第 1 項～同 4 項）
第 3 号	・ 条約違反（第 123 条第 1 項第 3 号）
第 4 号	・ 明細書の記載要件違反（第 36 条第 4 項第 1 号） ・ 特許請求の範囲の記載要件違反（第 36 条第 6 項第 1 号～同 3 号）

<sup>6</sup> 特許庁総務部総務課制度審議室編「平成 26 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」、第 121 頁、一般社団法人発明推進協会、2014 年 12 月 19 日発行

<sup>7</sup> 無効理由の各表現は、「審判便覧（第 16 版） 51-04 無効審判の対象、無効事由」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran\\_16.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm)（最終アクセス日：2016 年 11 月 10 日）に基づく。

<sup>8</sup> 表内の「号」は、特許法第 123 条第 1 項各号の号番号である。



第5号	・原文新規事項（第123条第1項第5号）
第6号	・冒認出願（第123条第1項第6号）
第7号	・後発的無効理由（事後的に外国人の権利能力欠如又は条約違反）（第123条第1項第7号）
第8号	・不適法訂正（第126条の訂正要件を満たさない訂正）（第123条第1項第8号）

なお、権利帰属に関する無効理由（共同出願要件違反（第38条）及び冒認出願（第123条第1項第6号））については、第74条第1項の規定に基づき、正当な特許を受ける権利を有する者が特許権者に対し移転請求をし、その特許権の移転の登録があったときは無効理由から除かれる（第123条第1項第2号括弧書き、同条同項第6号括弧書き）。

無効理由の判断時期は無効理由により異なる。特許の場合、通常は出願時が基準時となるが、後発的無効理由（第123条第1項第7号）の場合は、特許付与後に当該無効理由に該当するに至った時が判断時点となる<sup>9</sup>。

#### エ 請求時期

特許権の設定登録後、いつでも特許無効審判を請求することができる。なお、特許権の消滅後であっても請求は可能である（第123条第1項、同条第3項）。

#### オ 特許無効審判にかかる手続

特許無効審判を請求するには、審判請求人は、審判請求書を特許庁長官に提出する（第123条第1項、第131条第1項）。審判請求書には、「当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所」（第131条第1項第1号）、「審判事件の表示」（同条同項第2号）、及び「請求の趣旨及びその理由」（同条同項第3号）を記載しなければならない（第131条第1項柱書）。「請求の趣旨」とは、審判請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、例えば、審判請求書において「特許第〇〇〇号の特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」といった記載である<sup>10</sup>。

また、特許無効審判を請求する場合には、請求の理由において、「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない」（第131条第2項）とされている。

なお、証拠の提出ができるのは、原則として、審理の終結時までである。審理の終結後も証拠の提出の申出は可能であるが、この申出が採用される場合、審理を再開し、相手方に答弁又はその答弁に関する証拠提出の機会が与えられる（特許法施行規則第47条の2第1項、同47条の3第1項）<sup>11</sup>。

<sup>9</sup> 「審判便覧（第16版） 51-04 無効審判の対象、無効事由」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-04.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-04.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）。

<sup>10</sup> 「審判便覧（第16版） 51-07 無効審判の請求書」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-07.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-07.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）。

<sup>11</sup> 「審判便覧（第16版） 34-01 証拠提出に関する処理の点検と注意事項」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/34-01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/34-01.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）。

審判請求書の補正は、原則として、その要旨を変更することができない（第 132 条の 2 第 1 項柱書）が、特許無効審判においては、いくつかの例外がある。

第 1 に、審判請求書が方式要件（第 131 条第 1 項）を満たしておらず、補正を命じられた場合において、その補正が命じられた事項についての要旨変更補正は認められる（第 131 条の 2 第 1 項第 3 号）。

第 2 に、特許無効審判中に訂正の請求があった場合、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたとき（第 131 条の 2 第 2 項第 1 号）、第 3 に補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことについて合理的な理由があり、かつ被請求人がその補正に同意した場合（第 131 条の 2 第 2 項第 2 号）に認められる。なお、第 2 及び第 3 の場合は、補正をすることが審理を不当に遅延させる目的ではないことが明らかであり、審判長の許可があった場合に限られる（第 131 条の 2 第 2 項、第 131 条の 2 第 1 項第 2 号）。

#### （4）審決の効果について

特許を無効とする審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる（第 125 条）。なお、後発的無効理由（第 123 条第 1 項第 7 号）により特許無効審決が確定した場合は、その理由に該当するに至ったときから特許権が存在しなかったものと見なされる（第 125 条但書）。

審決が確定した場合、その審判の当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができない（第 167 条）。なお、この一事不再理については、平成 23 年の一部改正前は、「何人も」の文言により、審決の効力が審判に関与していなかった第三者にも及ぶとされていたが、改正により「何人も」の文言が削除され、審決の第三者効は廃止された。

また、審決の効力の範囲は、特許無効審判が請求された範囲となる。例えば、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合は、請求された請求項ごととなる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求され、かつ訂正の請求が一群の請求項（後述）ごとにされた場合は、審決の効力の範囲は当該一群の請求項ごととなる（第 167 条の 2 第 1 項第 1 号）。

### 1. 1. 3 訂正の請求について

#### （1）請求の主体と時期

訂正の請求は特許付与後において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除くことを可能にした制度である。特許無効審判の被請求人（特許権者）は、特許無効審判中に特定の指定期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる（第 134 条の 2 第 1 項）。

訂正の請求ができる期間は以下のとおりである<sup>12</sup>。

- ① 特許無効審判の請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間（第134条第1項）
- ② 審判請求書の請求の理由について、要旨変更補正が許可された場合における、当該審判請求書に対する手続補正書の副本送達後の答弁書提出期間（第134条第2項）
- ③ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに、当該判決の確定の日から1週間以内に権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間（第134条の3）
- ④ 職権審理により当事者又は参加人が申し立てない理由についてされた無効理由通知に対する意見書提出期間（第153条第2項）
- ⑤ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間（第164条の2第2項）

## （2）訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面である（第134条の2第1項）。なお、訂正の請求は、2以上の請求項に係る特許請求の範囲について訂正の請求を行う場合は、特許全体に対して請求することも、請求項ごとにすることもできる（第134条の2第2項）が、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合は、請求項ごとに訂正の請求をしなければならない（第134条の2第2項但書）。なお、特許無効審判で請求されていない請求項や明細書等に関しても訂正の請求をすることができる。

また、訂正に係る請求項が他の請求項と引用関係にある場合は、その関係を有する一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない（第134条の2第3項）。

ここで、「一群の請求項」とは、審判の対象となる「当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項」（第120条の5第4項）をいい、「経済産業省令で定める関係」とは、「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。」と定義されている（特許法施行規則第46条の2）。例えば、複数ある請求項のうち、従属関係にある請求項について訂正の請求を行う場合、その従属関係を有する請求項が「一群の請求項」となり、訂正の請求を行う際の一つの単位となる。なお、請求項の数が一つのみ場合は、特許権全体に対して訂正の請求を行う<sup>13</sup>。

---

<sup>12</sup> 「審判便覧（第16版）51-11 特許権者による訂正の請求（特、旧実）」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-11.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-11.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）。

<sup>13</sup> 「審判便覧（第16版）38-01 訂正の請求単位と一群の請求項」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran\\_16.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm)（最終アクセス日：2016年11月7日）。

### (3) 訂正の目的

訂正の目的は、下記の目的に限定されている。

- ① 特許請求の範囲の減縮（第 134 の 2 第 1 項但書第 1 号）
- ② 誤記又は誤訳の訂正（第 134 の 2 第 1 項但書第 2 号）
- ③ 明瞭でない記載の釈明（第 134 の 2 第 1 項但書第 3 号）
- ④ 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする（第 134 の 2 第 1 項但書第 4 号）。

上記④は、平成 23 年一部改正で新たに設けられたものであり、訂正の請求を一群の請求項ごとにしなければならないとされたことに伴い、特許無効審判の請求に係る請求項に従属する請求項が訂正の請求の対象とはならない場合、その従属関係を解消するための訂正が認められるようになった。

### (4) 訂正が認められる要件

訂正が認められるための要件は以下のとおりである<sup>14</sup>。

- ① 訂正の目的が第 134 の 2 第 1 項但書各号に該当するものであること。
- ② 新規事項を追加する訂正でないこと（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 5 項）。
- ③ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 6 項）。
- ④ 訂正後の特許請求の範囲に記載されている発明が、独立特許要件を満たすものであること。ただし、特許無効審判の請求がされている請求項は除く（第 134 条の 2 第 9 項で読み替えて準用する第 126 条第 7 項）。

### (5) 訂正の請求の手続

訂正の請求は訂正請求書の提出により行われ（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 131 条第 1 項）、まず方式審理が行われる。訂正の請求では、訂正請求書における請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならず（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 131 条第 3 項）、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を請求書に添付しなければならない（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 131 条第 4 項）。

---

<sup>14</sup> 「審判便覧（第 16 版）38-03 訂正要件」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran\\_16.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm)（最終アクセス日：2016 年 11 月 7 日）。

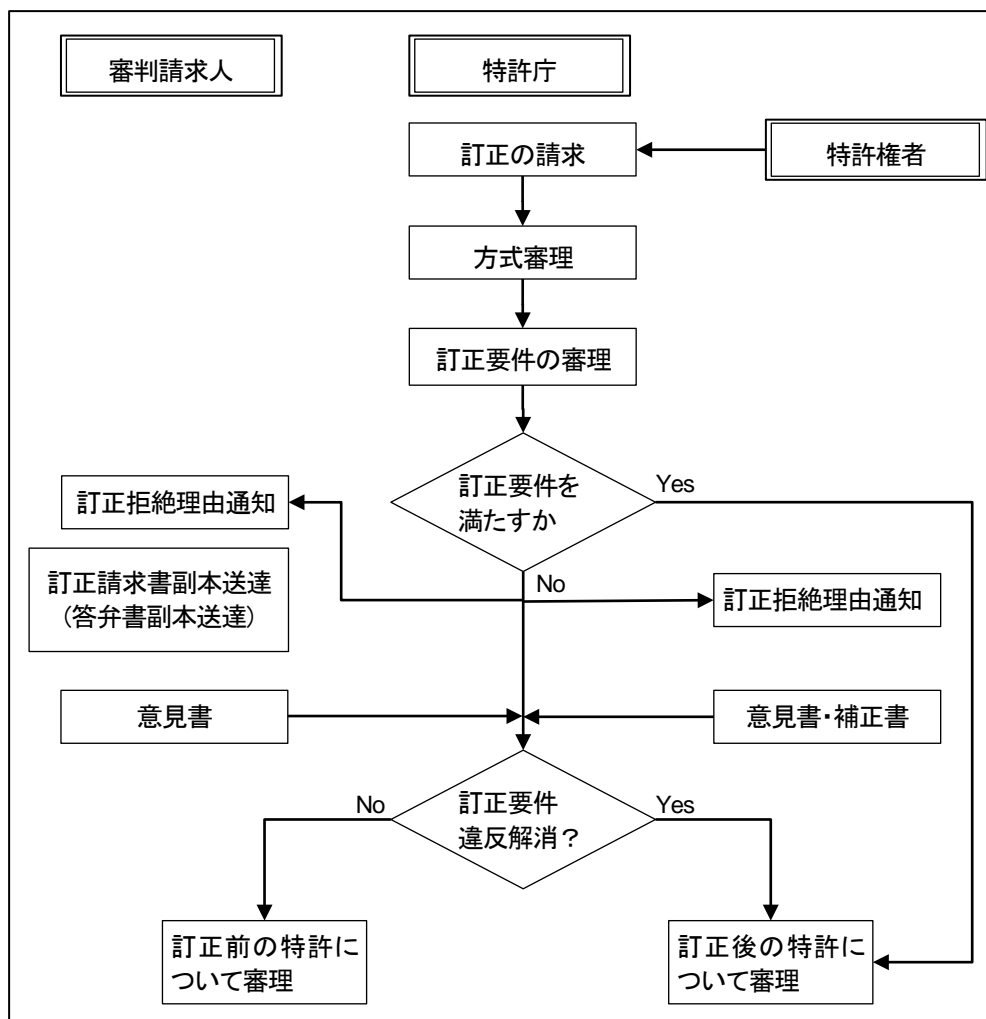
訂正請求書が審判長に受理されると方式審理が行われ、審判長は、訂正請求書が方式に違反している場合は、補正をするよう命じなければならない（第134条の2第9項で準用する第133条第1項）。

方式審理後、訂正要件を満たすか否かについて審理されるが、訂正要件違反が発見された場合、訂正拒絶理由通知が特許無効審判の請求人及び被請求人（特許権者）に送達される（第134条の2第5項）。特許権者は、意見書や補正書により対応し、また、審判請求人も意見書を提出することができる（第134条の2第5項、第17条の5第1項、第17条第1項）。訂正請求書に瑕疵が無い場合又は瑕疵が治癒された場合は、訂正後の特許請求の範囲に基づいて特許無効審判の審理がなされる。訂正が認められなかった場合、訂正前の特許について特許無効審判の審理がなされる。

なお、訂正の請求において、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲又は訂正図面について補正ができるのは以下の場合に限られる（第134条の2第7項、第17条の5第2項）

- ① 審判請求後の最初の答弁書提出期間（第134条第1項）
- ② 審判請求書の補正があった場合の答弁書提出期間（第134条第2項）
- ③ 訂正の請求手続中の訂正要件に関する審理において、訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間（第134条の2第5項）
- ④ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに、当該判決の確定の日から1週間以内に権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間（第134条の3）
- ⑤ 職権審理により当事者が申し立てない理由についての審理結果を通知したときの意見書提出期間（第153条第2項）
- ⑥ 審決の予告に伴う訂正の請求のための指定期間（第164条の2第2項）

図 4 訂正の請求のフロー<sup>15</sup> (最初の答弁書提出期間の場合)



#### 1. 1. 4 口頭審理について

特許無効審判における審理の方法は、原則として口頭審理である（第 145 条第 1 項）。口頭審理は、書面のみによる陳述では十分に言い尽くせない当事者の主張を補い、技術水準に対する十分な認識や争点の的確な把握に有用な審理の方式である<sup>16</sup>。特許無効審判は民事訴訟とは異なり、書面で提出されたものはすべて陳述されたこととして扱われ<sup>17</sup>、職権で審理を行うことができ、当事者が申し立てない理由であっても審理することができる（第 152 条、第 153 条第 1 項）。

<sup>15</sup> 「審判便覧（第 16 版） 51-03 無効審判の四法別フロー」、図 1-1 及び図 4 に基づいて作成した。日本国特許庁ウェブサイト内、URL：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran\\_16.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm)（最終アクセス日：2016 年 11 月 10 日）

<sup>16</sup> 特許庁審判部、「口頭審理実務ガイド」、第 1 頁、平成 27 年 10 月、特許庁ウェブサイト内、URL：[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/koutou\\_shinri.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/koutou_shinri.htm)（最終アクセス日：2016 年 11 月 7 日）

<sup>17</sup> 前掲脚注 15 参照、第 4 頁

## (1) 全体の流れ

口頭審理は、当事者の主張・立証が揃った段階で行われるのが一般的であり、審判請求書及び被請求人からの答弁書、必要があれば弁駁書が揃った段階で行われる。口頭審理は、まず、期日の調整が行われ、期日と場所が決定されると、期日が記載された審理事項通知書（後述）が審判請求人と被請求人の双方に送付される。このとき、口頭審理陳述要領書（後述）の提出が求められる場合がある。口頭審理陳述要領書の提出は、通常、口頭審理の期日の1又は2週間前に設定され、口頭審理陳述要領書が提出されると、相手方にファクシミリ送信される。

口頭審理では、当事者による陳述、審判長による尋問、証拠調べなどが行われ、場合により告知が行われる。この告知は、例えば、次回の口頭審理の期日や、審理終結通知、答弁・弁駁の指令、無効理由通知、訂正拒絶理由通知等がある。

口頭審理が行われると、口頭審理調書が作成される。口頭審理調書は、審判書記官が期日ごとに作成し、事件番号等の形式的記載事項とともに、陳述者と陳述の内容の要点が簡潔に記録される。口頭審理で審判長が記録すべき事項として述べた場合は、その事項は調書として記録される。調書が作成されると、その調書の写しが当事者にファクシミリで送付される。

## (2) 審理事項通知書

審理事項通知書は、「合議体が口頭審理期日に予定している審理事項を期日前に当事者に伝え」るためのものであり、口頭審理の期日の調整が終了後、その決定された期日を記載した審理事項通知書が当事者に送付される。これは、口頭審理の審理内容を当事者に伝えることにより、これを踏まえた準備を当事者に促し、口頭審理を円滑に行い、審決に必要な資料を収集することを目的とする。この審理事項通知書には、その時点における審判官合議体の暫定的な見解が記載され、必要に応じて当事者に対する意見や技術説明の求めが記載される<sup>18</sup>。また、当事者に口頭審理陳述要領書の提出を促す。

## (3) 口頭審理陳述要領書

口頭審理陳述要領書（特許法施行規則第51条）は、「事実関係が複雑多岐にわたる時でも、当事者の陳述とその聴取を脱落なく確実にを行い、さらに陳述における精緻な理論構成を可能とし、口頭審理を効率よく行うため」<sup>19</sup>のものであり、通常は、口頭審理の期日の1から2週間前までに提出することが当事者に求められる。なお、審判請求書は答

---

<sup>18</sup> 「審判便覧（第16版）33-08 審理事項通知書」、第1頁、第2頁、特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/33-08.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/33-08.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）

<sup>19</sup> 「審判便覧（第16版）33-07 口頭審理陳述要領書」第1頁、特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/33-07.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/33-07.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）

弁書等の提出書類において、適切かつ明確に記載されている場合は、口頭審理陳述要領書を提出しなくてもよいとされている<sup>20</sup>。

#### (4) 口頭審理の内容

口頭審理では、審判長や陪席審判官が、事実上又は法律上の事項に関して当事者又は参加人に質問を行い、又は立証を促し（特許法施行規則第 52 条の 2）、必要があれば、証拠調べや証人尋問などが行われる。なお、特許無効審判では、民事訴訟とは異なり、審判請求書や答弁書等の書面で提出された事項は、口頭審理において実際に陳述されていなくても、すべて審判において有効に陳述されたものとして扱われる<sup>21</sup>。

#### (5) 調書

口頭審理を行った場合は、期日ごとに口頭審理調書が作成される。口頭審理調書には、日時や当日の出頭者、審判合議体等の形式的記載事項とともに、審理の要旨やその他必要な事項が記載される。

### 1. 1. 5 特許無効審判から裁判までの流れ

特許無効審判の結果に不服がある場合、特許無効審判の当事者、参加人及び参加を申請して拒否された者は、審決又は決定の謄本の送達があった日から 30 日以内に、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる（第 178 条第 2 項、同条第 3 項）。

審決取消訴訟は、特許庁の管轄ではなく、裁判所で行われるものであるため、審決取消訴訟の手続は、民事訴訟法及び民事訴訟規則等に基づいて行われる。

裁判所は、審決の結果について訴えの提起があったときは、その請求に理由があると認めるときは、審決又は決定を取り消さなければならない（第 181 条第 1 項）。一方で、請求に理由がないと認める場合は、当該訴えは棄却される。

審決取消訴訟において、請求に理由がある（審決に違法性がある）と認める場合は、審決を取り消す旨の判決がなされる。そうすると、当該特許無効審判は、審決が取り消されたため、特許庁に差し戻され、さらに審理される（第 181 条第 2 項）。差し戻しとなった場合、先に行われた審決取消訴訟の判決は、当該事件について特許庁を拘束するため、判決の結論とその結論の導出に必要な事実認定及び法律判断として判決理由中に記載された事項にしたがって、再度の審決を行う<sup>22</sup>。

<sup>20</sup> 前掲脚注 18 参照、第 1 頁

<sup>21</sup> 「審判便覧（第 16 版）33-00 口頭審理方式」第 1 頁、特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/33-00.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/33-00.pdf)（最終アクセス日：2016 年 11 月 10 日）

<sup>22</sup> 「審判便覧（第 16 版）51-21 無効審判審決後の手続」、日本国特許庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/51-21.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-21.pdf)（最終アクセス日：2016 年 11 月 10 日）

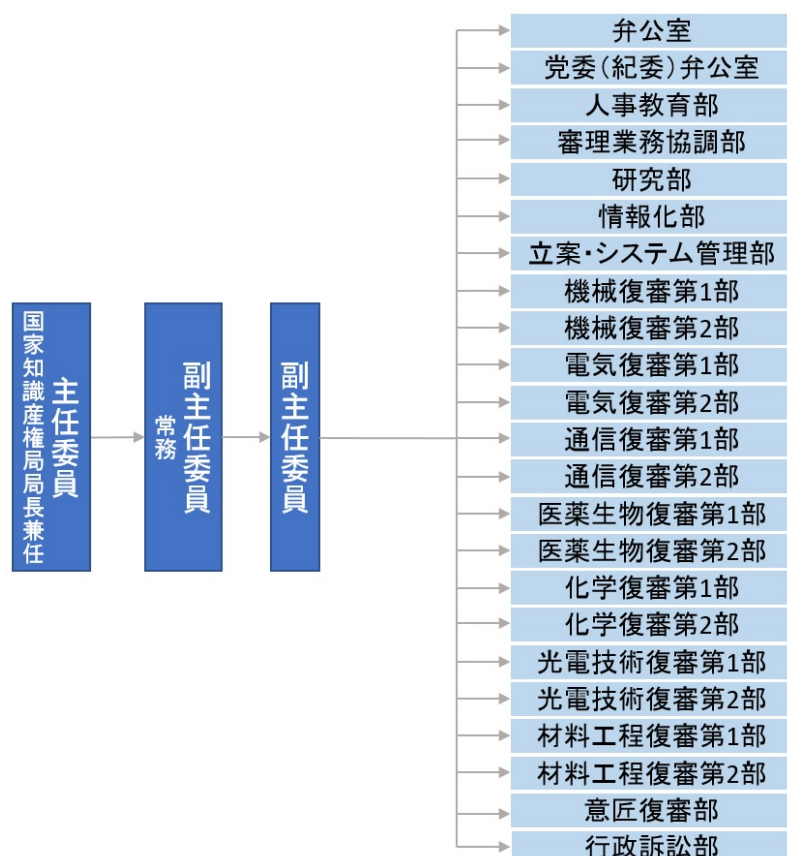


## 1. 2 中国における専利無効宣告請求（特許無効審判）に関する制度

### 1. 2. 1 審判部の構成

中国では、日本でいう特許、実用新案及び意匠にあたる専利、実用新型及び外観設計は、専利法で規定されており、これらの出願（専利出願）は国家知識産権局（SIPO<sup>23</sup>）が管轄する。復審（日本でいう拒絶査定不服審判）や専利無効宣告請求（日本でいう特許・実用審判及び意匠の無効審判）は、国家知識産権局復審委員会（以下、「専利復審委員会」と表記する。）が担当する。この専利復審委員会は、国家知識産権局により1984年11月に設立され、國務院専利行政部門（SIPO）が指定する技術専門家と法律専門家から構成され、専利復審委員会のトップである主任委員（図5参照）は國務院専利行政部門の責任者が兼任する。専利復審委員会は23の部門を有し、そのうち14部門が専利と実用新型（特許と実用新案）を担当し、1部門が外観設計（意匠）を担当する。専利復審委員会の構成員（審判官とスタッフ含む）は2014年末において330人であり<sup>24</sup>、各部門の構成は、表2に示すようになっている。

図5 専利復審委員会の組織<sup>25</sup>



<sup>23</sup> SIPO : the State Intellectual Property Office of P.R.C.

<sup>24</sup> 「人員情況」、専利復審委員会ウェブサイト内、URL: <http://www.sipo-reexam.gov.cn/zwggk/fsgk/ryqk/index.htm> (最終アクセス日: 2016年11月10日)

<sup>25</sup> 「組織結構図」、専利復審委員会ウェブサイト内、URL: <http://www.sipo-reexam.gov.cn/zwggk/fsgk/zzjg/index.htm> (最終アクセス日: 2016年11月10日)

表 3 専利復審委員会の部門及び人数<sup>26</sup>

部門	人数	部門	人数
弁公室	11	通信復審第 2 部	4
党委（紀委）弁公室	2	医薬生物復審第 1 部	4
人事教育部	6	医薬生物復審第 2 部	4
審理業務協調部	6	化学復審第 1 部	4
研究部	6	化学復審第 2 部	4
情報化部	4	光電技術復審第 1 部	4
立案・システム管理部	12	光電技術復審第 2 部	4
機械復審第 1 部	4	材料工程復審第 1 部	4
機械復審第 2 部	4	材料工程復審第 2 部	4
電気復審第 1 部	4	外観設計復審部	4
電気復審第 2 部	4	行政訴訟部	4
通信復審第 1 部	4		

## 1. 2. 2 専利無効宣告請求制度の概要

### (1) 概要及び根拠条文等

専利無効宣告請求は、専利権付与後の専利<sup>27</sup>について、請求によりその専利権を無効にすることができる制度であり、専利法第 45 条から第 47 条に規定されている。専利無効宣告請求は、専利権が付与されて公告された日から請求することができ、いかなる企業等の団体又は個人でも請求することができる（専利法第 45 条）。そして、専利復審委員会が専利権を無効にすべきと決定した場合、当該専利権は、初めから存在しなかったものとみなされる（専利法第 47 条）。

### (2) 専利無効宣告請求制度の流れ

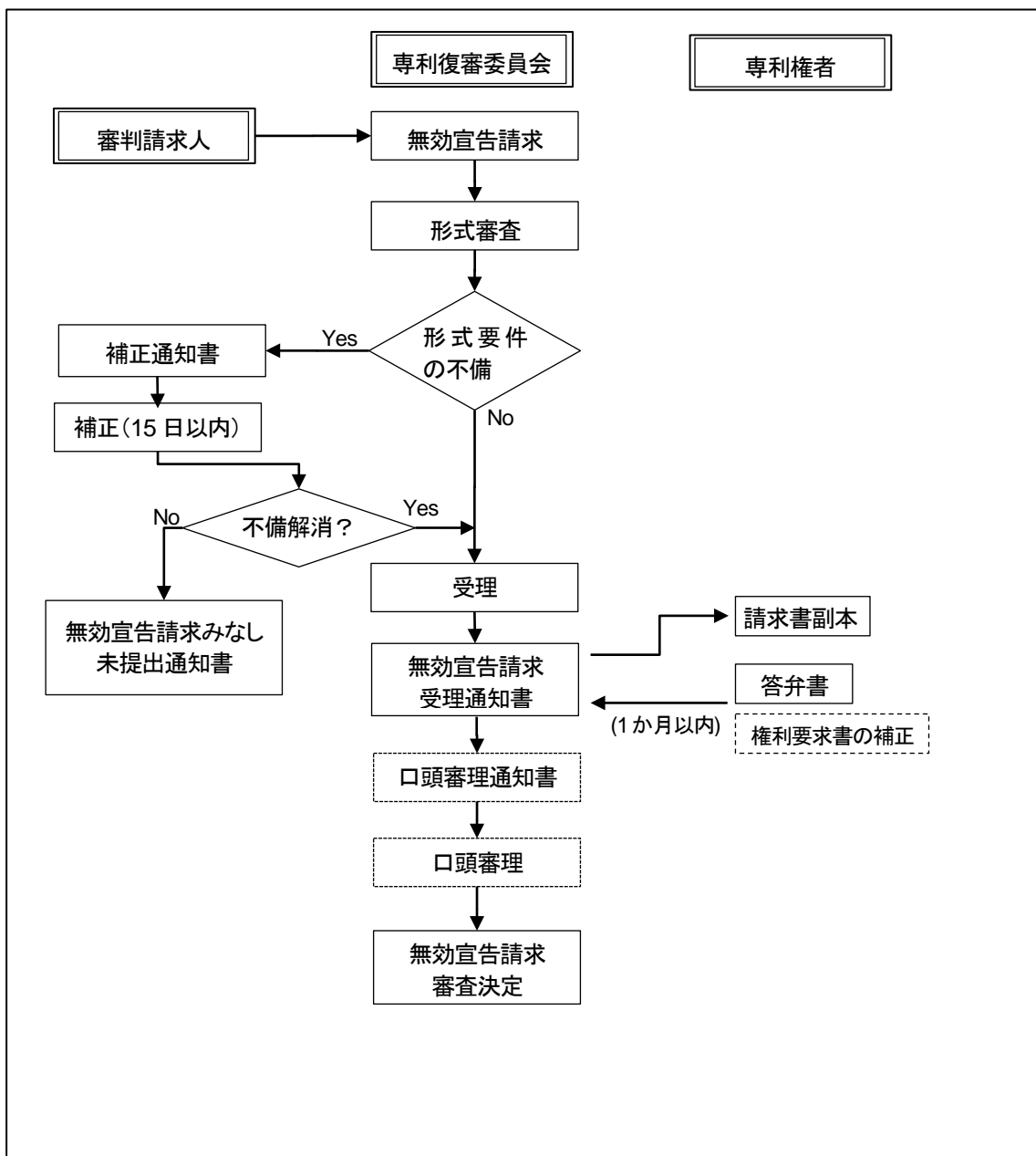
専利無効宣告請求は、専利登録の公告後にいかなる団体や個人でも請求することができ（専利法第 45 条）、専利権が満了又は放棄された後でも請求は可能である（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.1）。専利無効宣告請求が受理されると、専利復審委員会は形式審査を行い、提出された無効宣告請求書及び添付資料が所定の様式に合致するかを審査し、様式に合致しない場合は、専利復審委員会は請求人に補正命令を行う。指定した期間内に請求人が補正をしない場合又は 2 回補正しても同じ欠陥が是正されない場合は、当該専利無効宣告請求は提出されていなかったものとみなされる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.4）。

<sup>26</sup> 前掲脚注 25 参照

<sup>27</sup> 日本でいう特許、実用新案又は意匠にあたる。

専利復審委員会は専利権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知する。専利権者は、専利復審委員会が審査の決定を下すまでである所定の状況にある場合、権利要求書の補正をすることができる（日本でいう特許請求の範囲の訂正にあたる。当該補正については後述する）。審査を経て専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門が登記及び公告を行う。専利復審委員会の専利権無効宣告又は専利権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から3月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は専利無効宣告請求手続を行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する（専利法第46条）。なお、無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものと見なされる（専利法第47条）。

図 6 専利無効宣告請求の流れ



### (3) 専利無効宣告請求の要件等

#### ア 請求人

「いかなる部門又は個人」でも請求が可能である（専利法第 45 条第 1 項）。なお、この「個人」には、専利権者及び発明者本人も含まれる<sup>28</sup>。

#### イ 専利無効宣告請求の客体

専利無効宣告請求の対象は、「授権された専利」であり、終了又は放棄されたものも含む（専利法第 45 条第 1 項、専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.1）。

#### ウ 無効理由

専利無効宣告請求の理由は、専利法実施細則で規定されており、専利法実施細則の第 65 条第 2 項で規定された理由に限定される（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (2)）。ここで規定されている無効理由は下記に示すとおりである。

表 4 無効理由一覧

専利法実施細則 第 65 条第 2 項に 掲げる条文	無効理由
第 2 条	保護適格性違反
第 20 条第 1 項	秘密保持審査違反（中国国内で完成した発明について外国で特許を出願する場合、事前に秘密保持審査を受けなければならない）
第 22 条	発明及び実用新型の新規性、創造性及び実用性違反
第 23 条	外観設計（意匠）の新規性、創造性及び他者先行権利との非抵触違反
第 26 条第 3 項	説明書（日本でいう「明細書」）の記載要件（公開十分要件）違反
第 26 条第 4 項	権利要求書（日本でいう「特許請求の範囲」）の記載要件（サポート要件、明確性要件）違反
第 27 条第 2 項	意匠図面の記載要件違反
第 33 条	新規事項追加違反
専利法実施細則 第 20 条第 2 項	従属クレームの記載要件違反
専利法実施細則 第 43 条第 1 項	分割出願時における新規事項追加違反
専利法第 5 条	公序良俗違反
専利法第 25 条	不特許事由
専利法第 9 条	後願特許

#### エ 請求時期

専利が既に公告されている場合において、既に終止又は放棄（出願日からの放棄を除く）されている場合を含め、専利無効宣告請求をすることができる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.1）。

<sup>28</sup> 何騰雲「中国における権利化阻止手続と権利無効手続（特集 現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について）」パテント 2013 Vol.66 No.10、第 12 頁～第 22 頁、日本弁理士会、2013 年 8 月

#### オ 専利無効宣告請求に係る手続

専利無効宣告請求をするには、請求人は、専利復審委員会に無効宣告請求書及び必要な証拠を提出することにより行う（専利法実施細則第 65 条第 1 項）。なお、審判請求の手続は、オンラインで行うことが可能である。オンラインで手続を行う場合は、オンライン用の書式で請求する必要がある。

無効宣告請求書には、無効宣告請求の範囲と請求の理由を記載しなければならない。無効宣告請求の範囲は明確にされていなければならない。明確でない場合は、専利復審委員会により所定の期間内に補正するよう求められる（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (1)）。また、請求の理由には、「提出したすべての証拠を組み合わせるとして無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならぬ」（専利法実施細則第 65 条第 1 項）ず、具体的には、専利法実施細則第 65 条第 2 項で規定する理由について、「専利法及びその実施細則において関連する条文、項、号をもって独立している理由として提出しなければならない」（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (2)）。

また、証拠を提出する場合は、提出したすべての証拠について具体的に説明しなければならない（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (5)）。この「具体的に説明」とは、専利審査指南には、「技術方案を比較する必要がある発明又は実用新案の専利について、係争専利及び引例文献にある関連技術方案を具体的に描写し、比較分析を行わなければならない」と記載されている（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.3 (5)）。

なお、無効宣告の理由が具体的に説明されていない場合、当該請求は受理されない（専利法実施細則第 66 条 1 項）。

無効宣告請求書及び添付資料について、所定の書式に合致しない場合は、期間を指定して補正をするよう求められる（専利法実施細則第 66 条第 4 項）。なお指定された期間内の補正がされなかった場合又は、2 回補正してもなお同じ欠陥がある場合は、無効宣告請求書は提出されていなかったものとみなされる（専利法実施細則第 66 条第 4 項、専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.4）。

無効宣告請求書が形式審査において専利法その他の規定に合致すると判断された場合、専利復審委員会は、請求人と専利権者に無効宣告請求受理通知書を発行するとともに、無効宣告請求書及び関連書類の副本を専利権者に送付する。また、このとき、専利権者に答弁書提出の機会が与えられる。答弁書の提出期間は、専利権者が無効宣告請求受理通知書を受け取った日から 1 か月である（専利審査指南第 4 部分第 3 章 3.7 (3)）。

ここで、無効宣告請求書の請求の理由及び証拠については、請求人は、専利復審委員会が請求書を受理してから起算して 1 か月以内に理由の追加及び証拠の補充をすることができる（専利法実施細則第 67 条）。追加する理由や証拠について具体的に説明されていない場合や、当該期限を過ぎて理由の追加や証拠の補充がされた場合、専利復審委員会は基本的にはこれを考慮しないとすることができる（専利法実施細則第 67 条、専利

審査指南第4部分第3章4.2(1)、同章4.3.1(1))。理由の追加や証拠の補充がなされた場合、専利権利者にはさらに1か月の答弁書提出期間が与えられる。

なお、専利無効宣告請求の審理手続において、専利復審委員会が指定した期間は延長することができない(専利法実施細則第71条)。

## (5) 審決の効果について

無効宣告された専利権は、初めから存在しなかったものとみなされる。なお、この無効宣告は、当該無効宣告の前に人民法院が決定し、かつ既に執行された専利権侵害の判決、調停書、既に履行又は強制執行された侵害紛争の処理決定及び既に履行された実施権の許諾契約又は専利権の譲渡契約に対しては、遡及しない(専利法第47条第2項)。

また、専利復審委員会が無効宣告の決定をしたのち、同様の理由と証拠によって専利無効宣告請求をすることはできない(一事不再理、専利法実施細則第66条第2項)が、提出された理由や証拠のうち時限などの理由により決定で考慮されなかったものは除かれる(専利審査指南第4部分第3章3.3(3))。

また、2016年4月1日に施行された《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)》の第2条では、『権利者が専利権侵害訴訟において主張する請求項につき、専利復審委員会により無効の決定が下された場合、専利権侵害紛争事件を審理する人民法院は、当該無効となった請求項に基づく権利者の訴えを却下する裁定を下すことができる。』と規定している。

## 1. 2. 3 専利無効宣告手続における専利書類の補正(訂正)について

### (1) 請求の主体と時期

専利権者は、発明専利又は実用新型の専利無効宣告請求の審理過程において、権利要求書の補正をすることができる(専利法実施細則第69条第1項)。

権利要求書の補正は、請求項又は請求項に含まれる技術方案の削除については、専利復審委員会が決定を下すまですることができる。請求項の併合の形式で補正をする場合は、専利復審委員会が決定を行うまでであって以下の状況の答弁書提出期間に限り、権利要求書の補正をすることができる(専利審査指南第4部分第3章4.6.3)。

- ① 無効宣告請求書に対する答弁書提出期間
- ② 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する答弁書提出期間
- ③ 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対する答弁書提出期間

## (2) 補正の原則

補正の原則は、以下のとおりである（専利審査指南第4部分第3章4.6.1）。

- ① 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- ② 専利権付与時の請求項と比べて、元の専利権の保護範囲を拡大してはならない。
- ③ 元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- ④ 権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

## (3) 補正の対象

専利権者は、専利書類のうち、権利要求書についてのみ補正をすることができ、説明書及び図面<sup>29</sup>については補正をすることができない（専利法実施細則第69条第1項、同条第2項）。

## (4) 補正の目的

権利要求書に対する補正は、原則として、請求項の削除又は併合、技術方案の削除に限られる（専利審査指南第4部分第3章4.6.2）。

請求項の削除とは、権利要求書から、一又は複数の請求項を取り除くことをいい、請求項の併合とは、例えば、独立請求項に従属する2つ又は複数の従属項であるが、当該従属項が互いに従属的な関係を持たない選択的な関係を有する場合、このような関係の従属項を併合することを言う。この場合、対象となる従属項の技術的特徴が組合せされるため、新規の請求項となる。この新規の請求項は、併合された従属項のすべての技術的特徴を含んでいなければならない、独立請求項が補正されている場合に可能となる。

技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種又は1種以上の技術方案を削除することをいう（専利審査指南第4部分第3章4.6.2）。

なお、補正対象の請求項に、他の請求項に記載されている一又は複数の技術的特徴を加えて保護範囲を縮小すること、及び請求項における明らかな誤りに対して補正することを認める旨の中国審査指南改正案（意見募集稿）が2016年10月27日に発表されている<sup>30</sup>。

---

<sup>29</sup> 「権利要求書」及び「説明書」は、それぞれ日本でいう「特許請求の範囲」、「明細書」にあたる。

<sup>30</sup> 河野英仁「中国審査指南改正案（意見募集稿）の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～」、河野特許事務所、河野特許事務所ウェブサイト内、URL：[http://knpt.com/contents/china\\_news/2016.10.31.pdf](http://knpt.com/contents/china_news/2016.10.31.pdf)（最終アクセス日：2016年11月17日）

## 1. 2. 4 口頭審理について

### (1) 概要

専利無効宣告手続では、当事者の請求により又は事実上の内容に応じて専利復審委員会が決定により行うことができる行政上のヒアリング手続である（専利法実施細則第 70 条、専利審査指南第 4 部第 4 章 1）。この口頭審理は、「事実の究明、そして当事者に審理廷における意見陳述の機会を供与することが目的である」（専利法実施細則第 70 条、専利審査指南第 4 部第 4 章 1）とされている。

### (2) 口頭審理の流れ

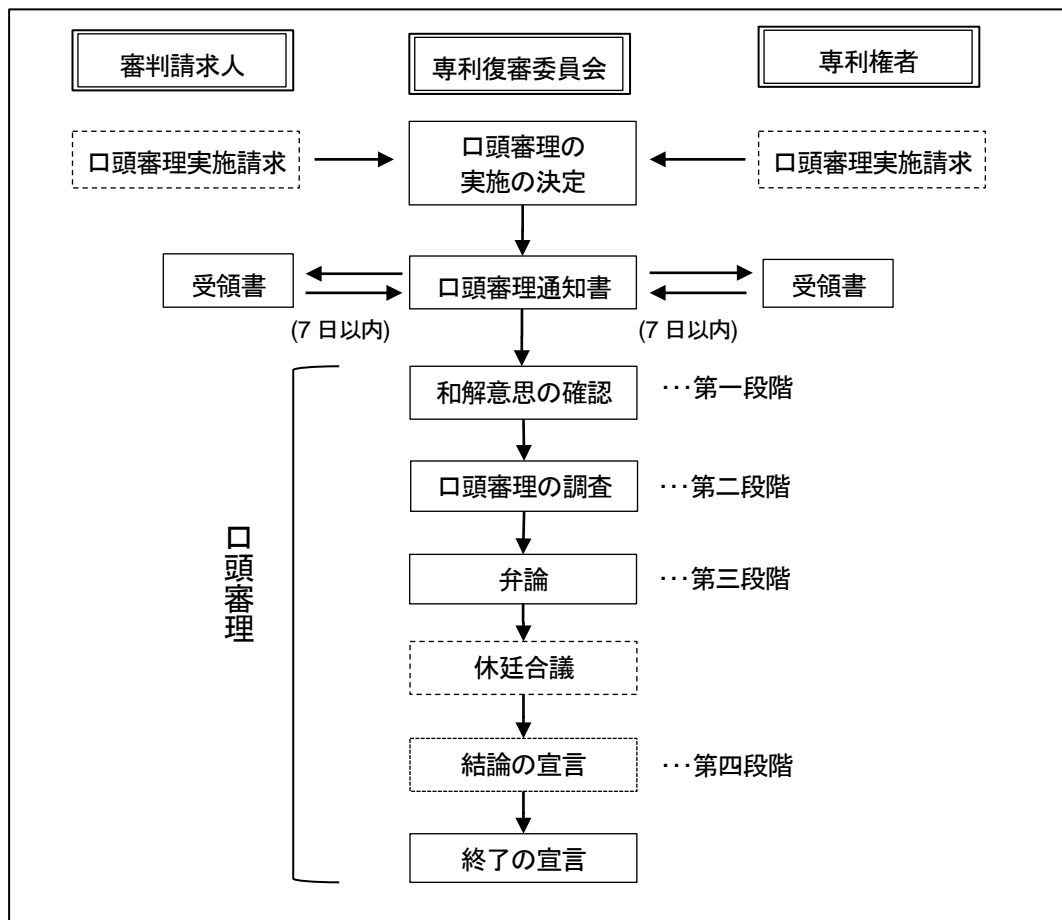
無効宣告手続において、口頭審理は、合議体が案件の状況上の必要に応じて口頭審理の実施を決定するか、又は当事者が所定の理由に基づく口頭審理実施請求を提出し、合議体が実施を決定した場合に実施される。当事者による請求の場合、理由を説明しなければならないが、その理由は以下のような理由が専利審査指南に挙げられている（専利審査指南第 4 部第 4 章 2.）。

- ① 片方の当事者が、相手方との対面による反対尋問や弁論を要求している。
- ② 合議体と対面で事実を説明する必要がある。
- ③ 実物によるデモンストレーションを行う必要がある。
- ④ 証言を行った証人に出廷証言させる必要がある。

口頭審理を実施する場合、合議体は当事者に口頭審理通知書を発行し、口頭審理の日時と場所を通知する。当事者は口頭審理通知書を受け取った日から 7 日以内に受領書を専利復審委員会に提出しなければならない。期限内に受領書の提出が無い場合、口頭審理に参加しないものとみなされる。なお、受領書の提出が無く、口頭審理に出席しなかった場合は、専利無効宣告請求は取り下げられたものとみなされる。なお、口頭審理に参加できる当事者又は代理人の数は、4 名までとされている（専利審査指南第 4 部第 4 章 3.）。また、口頭審理の傍聴は可能であるが、傍聴者には発言する権利はない（専利審査指南第 4 部第 4 章 12.）。



図 7 口頭審理の流れ<sup>31</sup>



口頭審理は4段階の手順を踏んで行われる。

ア 口頭審理の第一段階（専利審査指南第4部第4章5.1）

第一段階では、合議体委員や口頭審理の参加者の紹介が行われ、当事者双方が出廷している場合、相手方の参加者の適格について異議がないかを当事者双方に確認する。当事者双方が出席する場合、さらに和解の意思の確認が行われる。和解の条件の相違が大きく、短時間では協議が困難な場合、又は当事者のいずれかが和解の意思を有しない場合、口頭審理が継続して行われる。

イ 口頭審理の第二段階（専利審査指南第4部第4章5.2）

第二段階では、必要に応じて案件の状況が簡単に説明された後、口頭審理の調査の実施が開始される。まず、請求人が請求の範囲とその理由及び関連する事実と証拠を簡潔に陳述したのち、専利権者が答弁を行い、当該案件の請求の範囲、理由及び各当事者が提出した証拠を照合し、口頭審理での審理範囲を確定する。なお、このとき、当事者は、理由の追加又は証拠の補足をすることができる。合議体は、理由の追加又は証拠の補足

<sup>31</sup> 専利審査指南第4部第4章5.「口頭審理の進行」を参考にして作成した。

があった場合、これらの理由や証拠を考慮するか否かについて判断する。考慮する場合は、相手方当事者にその場での答弁又は書面による答弁を選択する機会が与えられる。

#### ウ 口頭審理の第三段階（専利審査指南第4部第4章5.3）

第三段階では、口頭審理の弁論が行われる。当事者は、証拠で示す事実や適用する法令等についての意見を陳述し、弁論を行う。当事者双方の弁論が終了すると、弁論の終結が宣言され、当事者双方は最後の意見陳述を行う。このとき、請求人は無効宣告請求の取下げ、理由の一部及び対応する証拠の放棄、若しくは請求の範囲の縮小をすることができる。また、専利権者は、専利の保護の範囲の縮小又は請求項の一部の放棄の宣言をすることができる。

#### エ 口頭審理の第四段階（専利審査指南第4部第4章5.4）

第四段階では、合議体は案件の状況に応じて一時休廷し、合議体で合議をすることができる。その後、口頭審理を再開し、合議体グループ長により口頭審理の結論が宣言され、口頭審理が終了する。

## 1. 2. 5 中国における証拠の提出について

### (1) 証拠の提出における要求事項

中国の専利無効宣告請求において、当事者は自己の主張の根拠となる事実について証拠を提出して証明する必要がある（専利審査指南第4部第8章2.1<sup>32</sup>）。このとき、外国語による証拠である場合は、中国語の翻訳文を提出しなければならないが、翻訳文を提出しなかった場合は、その証拠は提出されなかったものとみなされる（専利審査指南第4部第8章2.2.1<sup>33</sup>）。

加えて、その証拠が中国以外の国又は地域で形成された「域外証拠」である場合は、その証拠が形成された国の公証機関によって認証され、かつ当該国の中国大使館又は領事館による認証を受ける必要がある（専利審査指南第4部第8章2.2.2<sup>34</sup>）。

ただし、域外証拠の提出の際には、幾つかの例外があり、以下のような場合は、証拠に関連する証明手続をする必要はない（専利審査指南第4部第8章2.2.2）。

---

<sup>32</sup> 「当事者は、自分から提出した無効宣告請求の根拠となる事実、又は相手方による無効宣告請求への反駁の根拠となる事実について、証拠を提供して証明する責任がある。」（専利審査指南第4部第8章2.1）

<sup>33</sup> 「当事者が外国語の証拠を提出する場合、中国語訳文を提出しなければならない。挙証期間以内の中国語訳文を提出していない場合、当該外国語の証拠は提出していないものとみなす。当事者は書面方式で中国語訳文を提出しなければならない。書面方式で中国語訳文を提出していない場合、当該中国語訳文は提出していないものとみなす。」（専利審査指南第4部第8章2.2.1）

<sup>34</sup> 「域外証拠とは、中華人民共和国の領域以外で形成された証拠を指す。当該証拠は所在国の公証期間によって証明され、そして同国の中華人民共和国駐在大使館・領事館によって認証されたか、若しくは中華人民共和国と同所在国で魚締結した関連条約に規定された証明手続を履行したものでなければならない。」（専利審査指南第4部第8章2.2.2）

- ① 中国国内（香港・マカオ・台湾を除く）の公式ルートで入手できる場合。例えば、特許局から取得できる外国の特許公報や、公共図書館から取得できる外国の文献資料。
- ② 当該証拠の真実性を証明するに足るその他の証拠がある場合。
- ③ 相手方当事者が当該証拠の真実性を認めた場合。

## （２）特許無効審判における公証書類の取扱い

公証書類が証拠として提出された場合、その証拠により証明されている事実は、反証がある場合を除き、事実認定の証拠とされる（特許審査指南第４部第８章４.3.4）。ただし、公証人の署名や印章がないなど、形式上重大な欠陥がある公証書類は事実認定の根拠とはならない（特許審査指南第４部第８章４.3.4<sup>35</sup>）。このため、公証手続が行われていない証拠については、特許無効審判において証拠として採用されない可能性が高い。

## （３）公証及び認証の手続について

例えば、日本で形成された証拠を中国の特許無効審判で提出しようとする場合、日本の公証役場で認証（公証）を行い、さらに、中国大使館の領事認証を受ける必要がある。文書の種類と言語により領事認証に至るまでに必要な主な手続は、表５に示したとおりである<sup>36</sup>。表内の矢印が示す順番に、同じ列の「○」がついたすべての手続が必要となる。例えば、日本語のカタログを証拠として提出する場合、必要に応じて中国語の翻訳文を作成し、その翻訳文とともに、公証役場で公証人による認証が必要となる。加えて、公証人による認証、法務局での押印証明、外務省による公印確認及び中国大使館による領事認証に加え、中国国内での公証が求められることもある。

<sup>35</sup> 「片方の当事者が公証書類を証拠として提出する際に、有効な公証書類により証明されている事実は、事実認定の根拠としなければならないが、公証による証明内容を覆すに足る反証を有する場合を除く。

形式上で重大な欠陥のある公証書類は、例えば公証員の署名・印章がない場合、当該公証書類を事実認定の根拠にしてはならない。

公証書類での結論には明らかに根拠がないか、若しくは公証書類の内容において相互に矛盾する箇所がある場合には、対応した部分の内容は事実認定の根拠にしてはならない。例えば、公証書類では証人の陳述のみを根拠にして、証人の陳述内容が真実性を有するとの結論を導いた場合には、当該公証書類での結論は案件の事実認定の根拠にしてはならない（特許審査指南第４部第８章４.3.4 公証書類）。

<sup>36</sup> 公証人による各種認証手続の詳細は、各地の公証役場ウェブサイト、日本公証人連合会ウェブサイト内の「公証事務Q&A」等を参照されたい。参考：日本公証人連合会ウェブサイト URL: <http://www.koshonin.gr.jp/index2.html>（最終アクセス日：2016年11月10日）

表 5 必要な手続

手続	日本国内で入手			中国国内 <sup>37</sup> で入手	
	私文書		公文書	中国語以外の文献(翻訳文含む)	中国語文献
	中国語以外の文献 or 翻訳文(公文書の 翻訳文も含む)	中国語 文献	—		
日本の公証人による認証(公証役場)	○	○	—	—	—
法務局長による押印証明(法務局)	○	○	○	—	—
外務省による公印確認(外務省)	○	○	○	—	—
領事認証(中国大使館 <sup>38</sup> )	○	○	○	—	—
中国国内の公証	○	○	○	○	○

#### (4) 証拠による必要な手続の例

##### ア 日本の特許公報

例えば、日本の特許公報を証拠として提出する場合、特許公報自体は中国国内で入手可能であるので、日本国内の公証・認証手続は不要となる。ただし、当該公報の記載内容を証拠とする場合には翻訳文が必要となる。なお、翻訳文は、中国国内の指定された翻訳会社による翻訳であることや、さらに翻訳について中国国内の公証機関による公証を求められる場合も少なくない。これは、中国国内で入手可能なその他の文献についても同様である。

##### イ 日本語の私文書(実験データ、販売カタログ等)

実験データ等を証拠として提出する場合、日本国内でこれらのデータを入手又は作成した場合は、日本国内の公証役場で事実実験公正証書を作成する。この事実実験公正証書は、公証人が実際に直接見聞し、体験した事実(公証人の五感の作用で認識した事実)を基に作成する公正証書である。「実験」とあるが、一般的な意味の実験という意味ではなく、公証人の五感によるという意味である。事実実験公正証書は日本語で作成されるため、中国語の翻訳文とともに各種手続が必要となる。

<sup>37</sup> 香港・マカオ、台湾を除く(専利審査指南第4部第8章2.2.2)

<sup>38</sup> 2016年10月27日以降、認証業務は中国大使館での受付を終了し、中国査証申請サービスセンターに委託された。  
URL: <http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lfsu/gzrz/t1402726.htm> (最終アクセス日: 2016年11月3日)

販売実績や先使用の事実等を証明する事実の場合、例えば、販売の事実を記録した写真や伝票、パンフレット等を証拠として提出する場合、これらに関する文書（例えば、パンフレットや雑誌の発行元の証明など）を作成し、公証役場で翻訳文とともに、私署証書の認証を受け、その他各種手続が必要となる<sup>39</sup>。

## 1. 2. 6 専利無効宣告請求から裁判までの流れ

専利復審委員会による判断の結果に不服がある者は、専利復審委員会からの決定の通知を受領した日から 3 か月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。このとき、被告は復審委員会となり、専利無効宣告請求の他方当事者は、第三者として訴訟に参加することができる（専利法第 46 条第 2 項）。

原則として、訴訟では、特許無効審判の手続において主張された事実と証拠のみが審理の対象となるが、以下のような証拠は、訴訟においても提出可能である。

- ① 審決後に発見された証拠
- ② 当業者の技術常識を説明するための証拠
- ③ 出願日前の当業者の能力を証明するための証拠

上記の新しい証拠を提出できる期限は、裁判において指定された日前までとなる。

---

<sup>39</sup> これらの具体例については、弁理士会特許委員会第 4 部会「知的財産分野における公証制度の利用について」、パテント 2003 Vol.56 No.9、第 15 頁～第 24 頁、弁理士会平成 13 年度特許委員会「弁理士による公証制度の利用」パテント 2003 Vol.56 No.6、第 17 頁～第 39 頁に詳しい。



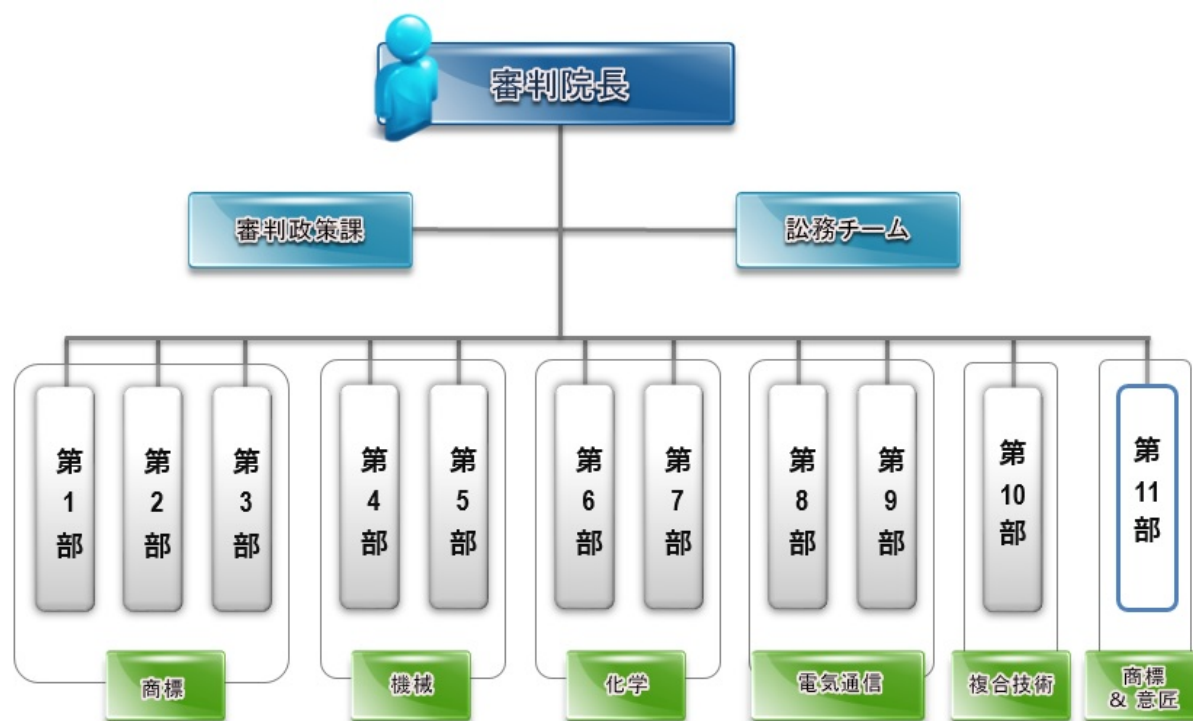
## 1. 3 韓国における特許無効審判に関する制度

### 1. 3. 1 審判部の構成

特許法<sup>40</sup>第132条の2第1項<sup>41</sup>には、「特許・実用新案・デザイン及び商標に関する審判と再審並びにこれに関する調査・研究に関する事務を管掌するために特許庁長官所屬の下に特許審判院を置く。」と規定されている。

特許審判院は、直接に審判を担当する11部の審判部、審判関連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訟務チームで構成されている。

図8 特許審判院の組織<sup>42</sup>



#### (1) 構成

- ・ 審判長：11人
- ・ 審判官：89人

<sup>40</sup> 以下、この章において、韓国特許法について「特許法」と表記する。また、根拠とする法律は特に記載のない限り2016年7月執筆時の現行法（2016年6月30日施行法（法律第14112号））に基づく。なお、2017年3月1日より新法が施行される予定であり、新法に関してはその旨記載する。

<sup>41</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第132条の16となる。

<sup>42</sup> 出典： <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro020.html>（最終アクセス日：2016年7月12日）

表 6 特許審判院の部別の人数<sup>43</sup>

部名	1部	2部	3部	4部	5部	6部	7部	8部	9部	10部	11部	計
審判長	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
審判官	6	6	6	7	9	12	13	8	8	9	6	89

## (2) 審判部別の担当分野

表 7 特許審判院の部別の担当分野

区分	担当分野		
商標	第1部	商標	化粧品、洗剤、楽器、保険・不動産業、飲食業、家具類、タバコ、喫煙用品
	第2部	商標	皮革及びその製品、衣類、履き物、帽子、飲物、茶類、法律サービス業、通信・放送業、アルコール飲物
	第3部	商標	貴金属・宝石類・時計用具、肉類・魚類・家禽類、卵、牛乳、ベッドカバー
特許	第4部	機械	機械、建設、金属
	第5部	機械	機械
	第6部	化学	農水産食品環境、化工一般、化工物質
	第7部	化学	バイオ、薬品、繊維、医療技術、高分子
	第8部	電気	電気電子、通信ネットワーク、コンピュータシステム、移動通信、デジタル放送
	第9部	電気	ディスプレイ、半導体、電子商取引、電気電子
	第10部	複合技術	共通技術、複合技術
商標・デザイン	第11部	商標・デザイン	事務用品及び販売用品、輸送・運搬機械、電気・電子及び通信機械器具、衣服、生活用品、運動競技用品

### 1. 3. 2 特許無効審判制度の概要

#### (1) 趣旨

特許権に無効原因がある場合、何人も自由に実施することができる発明について特定の者に不当な権利を与え、産業の発達を妨げるなどの様々な弊害を発生させることがある。したがって、特許法は、特許権に無効原因がある権利を無効にすることができるようにすることで、欠陥のある権利の存続による弊害を防止する特許無効審判制度を設けている（特許法第133条）<sup>44</sup>。

<sup>43</sup> 韓国特許審判院ウェブサイト、「チーム紹介・スタッフのご案内」より、各部門のリンク先を参照した。URL：<http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro115001.html>（最終アクセス日：2016年11月23日）

<sup>44</sup> 「審判便覧（第11版）第16編無効審判」、韓国特許庁ウェブサイト内より検索、URL：<http://www.kipo.go.kr/>（最終アクセス日：2016年11月10日）



## (2) 特許無効審判の流れ

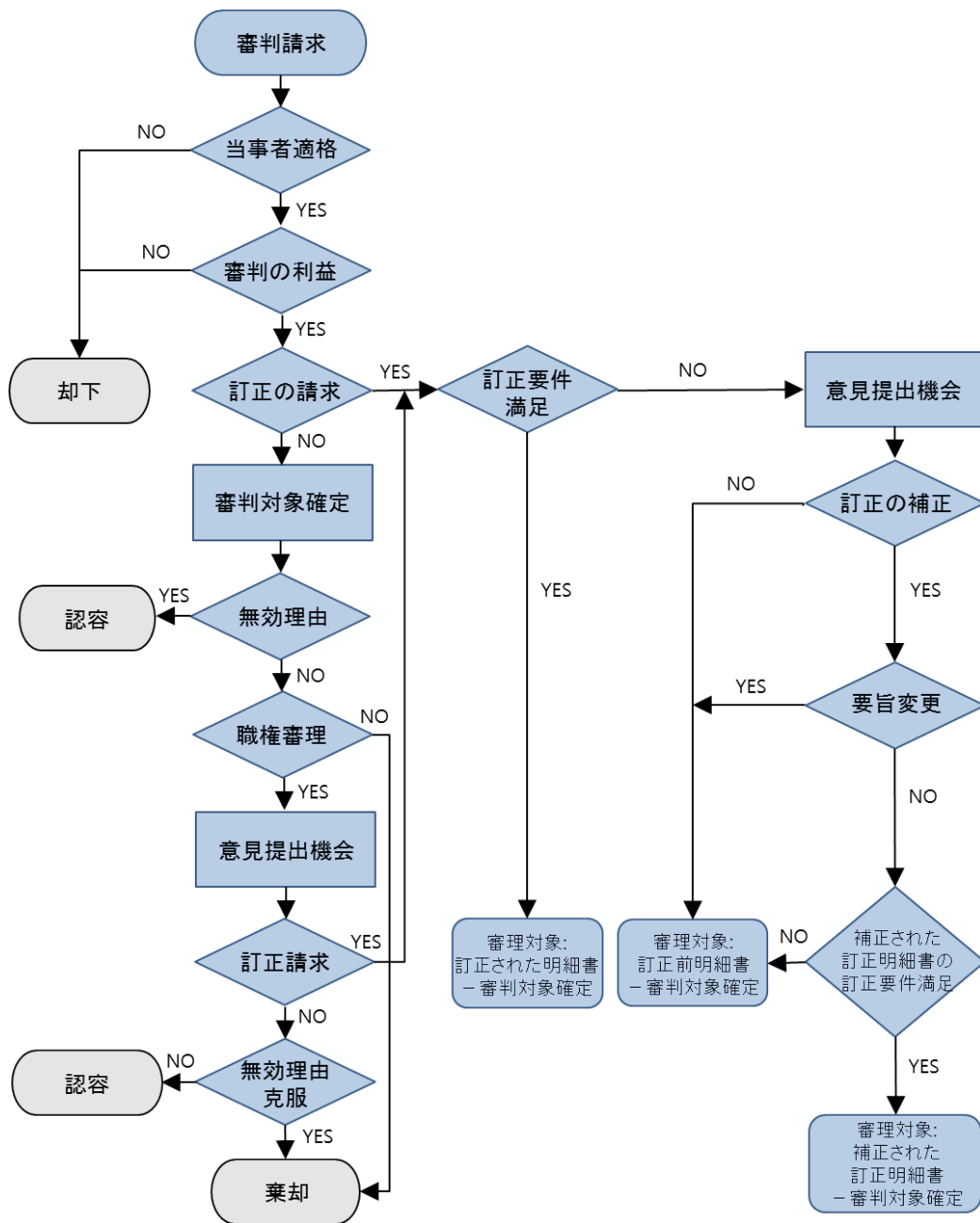
特許無効審判は、特許を無効にすることを請求の趣旨とする審判請求書が審判請求人から提出され、特許庁で受理されることにより開始される（特許法第 140 条第 1 項）。審判請求書が受理されると、審判官が指定され（特許法第 144 条第 1 項）、審判請求書の方式審理を経て（特許法第 141 条第 1 項）、当該審判請求書の副本が被請求人である特許権者に送付されるとともに、当該審判請求書に対する答弁書の提出の機会が被請求人に与えられる（特許法第 147 条第 1 項）。なお、答弁書が提出された場合、答弁書の副本は請求人に送達される（特許法第 147 条第 2 項）。

被請求人は、答弁書の提出期間に訂正の請求をすることができ（特許法第 133 条の 2 第 1 項）、答弁書が受理されると、その副本が請求人に送達され（特許法第 133 条の 2 第 3 項）、その訂正の許否について審理される。

審判請求書と答弁書により、当事者の主張がそれぞれ提出されると、それに基づいて審判請求人の請求の当否について審理する本案審理が行われる。特許無効審判の審理方式は、口頭審理又は書面審理とする（特許法第 154 条第 1 項前段）。ただし、当事者が口頭審理を申請した場合、書面審理だけで決定することができると認められる場合を除き、口頭審理をしなければならない（特許法第 154 条第 1 項後段）。

審判長は、事件が審決をするのに十分熟したと判断された場合、審理終結を当事者及び参加人に通知する（特許法第 162 条第 3 項）。しかし、審判長は、審理の終結の通知をした後でも、当事者若しくは参加人の申請又は職権により、審理を再開することができる（特許法第 162 条第 4 項）。

図 9 特許無効審判の流れ<sup>45</sup>



<sup>45</sup> 「審判必須マニュアル (2016)」、第 27 頁、韓国特許庁ウェブサイトより検索、URL : <http://www.kipo.go.kr/kpo/> (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 10 日)

### (3) 特許無効審判の要件等

#### ア 請求人

##### (i) 2006年10月1日から2017年2月28日までに設定登録された特許の場合

特許権の設定登録があった日から登録公告後3か月以内は、冒認又は共同出願違反を無効理由とする場合を除いて、何人も特許無効審判を請求することができる（特許法第133条第1項ただし書）。しかし、登録公告後3か月が経過したときは、利害関係人と審査官のみが請求人適格を有する（特許法第133条第1項）。

一方、自然人、法人及び法人でない社団又は財団として代表者又は管理人が定められている場合は、その社団又は財団の名で請求することができる（特許法第4条）。

同じ特許権について特許無効審判を請求する者が2人以上いる場合、その全員が共同で審判を請求することができる（特許法第139条）。

##### (ii) 2017年3月1日以降又は2006年9月30日以前に設定登録された特許の場合

利害関係人又は審査官のみが請求人適格を有する（旧特許法第133条第1項又は2017年3月1日に施行される新法の特許法第133条第1項）。利害関係を有しない者による請求は、不適法なものとして却下される。利害関係の判断基準時は審決時である。

#### イ 特許無効審判の客体

特許無効審判の請求対象は、行政処分により登録された特許である（特許法第133条）。2以上の請求項がある場合は、請求項ごとに特許無効審判を請求することができる（特許法第133条第1項）。また、特許権が消滅した後でも特許無効審判を請求することができる（特許法第133条第2項）。

#### ウ 無効理由

無効事由は、法律で定められたもの（特許法第133条第1項）に限定されるため、それ以外の理由による特許無効審判を請求することができない。

表 8 無効理由

特許法第 133 条第 1 項の号	無効理由
第 1 号	i) 外国人として特許に関する権利を享有することができない者に特許が付与された場合 (特許法第 25 条) ii) 特許要件 (産業上の利用可能性、新規性、進歩性、いわゆる拡大先願の地位) に違反した場合 (特許法第 29 条) iii) 不特許対象発明の出願に特許が付与された場合 (特許法第 32 条) iv) 先出願の規定 (特許法第 36 条第 1 項から第 3 項) に違反した場合 v) 明細書の詳細な説明の記載不備の場合 (特許法第 42 条第 3 項第 1 号) vi) 特許請求の範囲の記載不備の場合 (特許法第 42 条第 4 項)
第 2 号	無権利者 (特許法第 33 条第 1 項本文) に特許が付与された場合又は共同出願要件違反 (特許法第 44 条)
第 3 号	無権利者ではないが、特許を受けることができない者 (特許法第 33 条第 1 項ただし書) に特許が付与された場合
第 4 号	後発的無効事由に該当する場合
第 5 号	条約に違反した場合
第 6 号	補正の範囲 (特許法第 47 条第 2 項前段) を超えた補正である場合
第 7 号	特許法第 52 条第 1 項の規定による範囲外の分割出願である場合
第 8 号	特許法第 53 条第 1 項の規定による範囲外の変更出願である場合

なお、2006 年 9 月 30 日以前に出願された特許権の無効事由には、植物発明の特許要件を具備していない発明に特許が付与された場合 (旧特許法第 31 条) がさらにあり、特許法第 133 条第 1 項第 7 号と同条同項第 8 号の理由 (分割出願と変更出願規定違反) は含まれていない。

特許協力条約 (PCT) に基づく国際特許出願による特許において i) 国際出願日に提出した国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面 (図面中の説明部分に限る。) 及びその出願翻訳文に記載されている事項、又は ii) 国際出願日に提出した国際特許出願の図面 (図面中の説明部分を除く) に記載されている事項以外に、出願翻訳文に新しく追加された新規事項がある場合は、国際特許出願固有の無効事由として、特許無効審判を請求することができる (特許法第 213 条)。ただし、2014 年 6 月 11 日付特許法改正により特許法第 213 条が削除されたので、2015 年 1 月 1 日以降に出願された国際特許出願について国際特許出願固有の無効事由は適用されない。

特許無効審判における無効理由存否の判断は、当該特許に関する登録要件の判断時点 (出願時) を基準とする。ただし、特許登録後に後発的無効事由 (特許法第 133 条第 1 項第 4 号) に該当することを理由とする特許無効審判の場合には、当該事由の発生時を基準にして判断する。

## エ 請求時期

特許権の設定登録後であれば、特許権が消滅した後でも、特許無効審判を請求することができる（特許法第133条第2項）。ただし、審決により特許が無効にされた場合は、その限りでない。その場合でも、特例として、特許権が後発的無効事由（特許法第133条第1項第4号）により無効になった場合は、以前のものについては請求することができる。

例えば、特許権は、存続期間の満了（特許法第88条）、相続人がいない場合（特許法第124条）、放棄（特許法第120条）、特許料不納（特許法第81条第3項）、無効（特許法133条第3項）により消滅する。

## オ 特許無効審判にかかる手続

請求人は、特許法第140条第1項に定める方式要件、つまり、「当事者の氏名及び住所」（第140条第1項第1号）、「代理人がいる場合、その代理人の氏名及び住所又は営業所の所在地」（同条同項第2号）、「審判事件の表示」（同条同項第3号）、及び「請求の趣旨及びその理由」（同条同項第4号）を記載した審判請求書を提出しなければならない。「請求の趣旨」は、請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、請求の対象特許が特定されているもので、通常は「『特許登録第〇〇号の特許請求の範囲第〇項、第〇項の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。』との審決を求める。」という旨が表示される。

「請求の理由」には、請求の趣旨に対応して、法律に規定されている無効の原因と事実を記載する。通常は、事件の概要、経緯の説明、利害関係についての記載、無効事由となる条項などがその主な記載対象である。請求の理由の補正は、請求の趣旨の補正とは異なり、その要旨を変更することも可能である（特許法第140条第2項第2号）。

特許無効審判の請求書が特許法第140条第1項の規定に違反している場合は、補正を命じて（特許法第141条第1項）、これに応じない場合には、決定として、その特許無効審判の請求を却下する（特許法141条第2項）。決定却下は書面で行わなければならない、その理由を付さなければならない（特許法第141条第3項）。

方式審理の結果、審判請求書の方式等（特許法第140条第1項）に違反しない場合であっても、不適法な請求として、その補正をすることができない場合は、審決として特許無効審判の請求を却下することができる（特許法第142条）。

(例) 特許無効審判で無効請求された項の訂正によって削除された場合

訂正の請求等により請求項の数に変動があり、これに対応して、特許無効審判の請求人が特許無効審判の請求の趣旨を変更しても、つまり無効対象の請求項に変更があっても、これは審判請求書の要旨の変更にはならない。ただし、この場合、特許無効審判の請求人は請求の趣旨を補正しなければならない。

#### (4) 審決の効果について

特許を無効とする審決が確定した場合、その特許権は、初めからなかったものとみなされる（特許法第 133 条第 3 項）。特許された後に発生した後発的無効理由（特許法第 133 条第 1 項第 4 号）により、その特許を無効とする審決が確定した場合、特許権は、同号に該当することになった時点からなかったものとみなされる（特許法第 133 条第 3 項ただし書）。

特許の一部無効の審決が確定した場合、該当する発明に関する特許のみが無効になる（特許法第 133 条第 1 項）。

特許無効審判の審決が確定した場合、何人も同じ事実と同一の証拠によって、その特許について特許無効審判を請求することができない（特許法第 163 条）。

特許無効審判における訂正請求による訂正が認められる旨の特許無効審判の審決が確定した場合、訂正された明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなされる（特許法第 133 の 2 第 4 項で準用する第 136 条第 8 項<sup>46</sup>）。また、訂正前の明細書又は図面に対してなされた審決又は判決は再審の対象となる。

### 1. 3. 3 訂正の請求について

#### (1) 請求の主体と時期

特許無効審判では、被請求人である特許権者は、特許無効審判の手続中における特許発明の明細書又は図面の訂正を請求することができる（特許法第 133 の 2 条第 1 項）。ただし、特許について専用実施権者、通常実施権者又は質権者がいる場合は、それらの同意を得なければ訂正の請求をすることができない（特許法第 133 の 2 第 4 項で準用する第 136 条第 7 項<sup>47</sup>）。

訂正請求は次の時期にすることができる（特許法第 133 の 2 条第 1 項）。

- ① 特許無効審判の請求書の副本の送達による答弁書の提出期間（特許法第 147 条第 1 項）
- ② 職権によりなされた特許無効理由の通知に対する意見書提出期間（特許法第 159 条第 1 項後段）
- ③ 審判長が特許法第 147 条第 1 項の規定に基づいて指定された期間後も請求人が証拠書類を提出することにより訂正の請求を許容する必要があると認める場合<sup>48</sup>に、定められた期間（特許法第 133 の 2 条第 1 項後段）。ここで、当該証拠は記

<sup>46</sup> 2017 年 3 月に施行される新法では、特許法第 136 条第 10 項となる。

<sup>47</sup> 2017 年 3 月に施行される新法では、特許法第 136 条第 8 項となる。

<sup>48</sup> 2017 年 3 月に施行される新法では「請求人が証拠を提出するか、新たな無効事由を主張することにより訂正の請求を許容する必要があると認める場合」と改正された。

載不備主張のように、無効原因に対して客観的・論理的に裏付けされる主張まで含まれる。

## (2) 訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、願書に添付した明細書又は図面である（第133条の2第1項）。

## (3) 訂正の目的

訂正の目的は、下記の目的に限定されている（特許法第133条の2第1項）。

- ① 特許請求の範囲の減縮（特許法第136条第1項第1号）
- ② 誤記の訂正（特許法第136条第1項第2号）
- ③ 明瞭でない記載の釈明（特許法第136条第1項第3号）

## (4) 訂正が認められる要件

訂正が認められるための要件は以下のとおりである。

- ① 訂正の目的が特許法第136条第1項各号に該当するものであること。
- ② 新規事項を追加する訂正でないこと（特許法第133条の2第4項で準用する第136条第2項<sup>49)</sup>）。
- ③ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと（特許法第133条の2第4項で準用する第136条第3項<sup>50)</sup>）。
- ④ 訂正後の特許請求の範囲に記載されている発明が、独立特許要件を満たすものであること（特許法第133条の2第4項で準用する第136条第4項<sup>51)</sup>）。ただし、特許無効審判の請求がされている請求項は除く（特許法第133条の2第5項<sup>52)</sup>）。

## (5) 訂正の請求の手続

訂正の請求は訂正請求書の提出により行われ（特許法第133条の2第1項）、まず方式審理が行われる。訂正の請求する者は特許法施行規則別紙第32条の書式により作成した訂正請求書を提出しなければならない（特許法施行規則第57条第2項）。訂正請求書には、訂正した明細書又は図面を添付しなければならない（特許法第133条の2第4項で準用する特許法第140条第5項）。一方、明細書又は図面を訂正する場合は、訂正した明細書及び図面の全文を添付しなければならない（特許法施行規則別紙第32号書式の記載要領6参照）。

<sup>49)</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第136条第3項となる。

<sup>50)</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第136条第4項となる。

<sup>51)</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第136条第5項となる。

<sup>52)</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第133条の2第6項となる。

訂正請求書が審判長に受理されると方式審理が行われ、審判長は、訂正請求が方式等に違反する場合は、補正可能なものについては補正をするよう命じなければならない（特許法第 141 条第 1 項）。これに対して、必要な補正をしていないか、又は上記の違反が補正することができないものである場合は、当該訂正請求を審理せず、審決の理由で当該訂正請求書を採用していない旨について言及する。

方式審理後、訂正要件を満たすか否かについて審理されるが、訂正の請求が特許法第 136 条第 1 項各号、同条第 2 項、同条第 3 項及び同条第 4 項の規定を違反する場合は、特許無効審判の被請求人（特許権者）に訂正拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与える（特許法第 133 条の 2 第 4 項で準用する特許法第 136 条第 5 項<sup>53</sup>）。このとき特許無効審判の被請求人は、訂正の請求において訂正請求書に添付された訂正明細書又は訂正図面について補正することができる。訂正の請求が適法なものである場合は、当該訂正請求書に添付された訂正明細書又は図面により無効理由があるかを審理する。

被請求人の訂正の請求が訂正の要件を満たしていないという明確な理由がない限り、当該訂正請求書の副本を特許無効審判請求人に送達し、意見提出の機会を与える。特許無効審判請求人が意見書を通じて訂正の請求が不適法であると主張し、当該審判請求人の主張を採用する場合には、訂正拒絶理由（特許法第 133 条の 2 第 4 項で準用する特許法 136 条第 5 項）を通知して特許権者に訂正請求の補正の機会を付与し、当該審判請求人の主張を排斥して訂正を認める場合には、審決文の理由にてその事項を記載する。

訂正請求書は要旨を変更しない範囲内で補正をすることができる。特許無効審判の審理の終結が通知されるまで補正をすることができる（特許法第 133 条の 2 第 4 項で準用する特許法 136 条第 9 項<sup>54</sup>）。訂正拒絶理由通知に基づく意見書提出期間内にも補正することができる。

同じ特許無効審判の係属中に訂正の請求が複数回ある場合は、最後の訂正請求の前に行われた訂正の請求は取り下げられたものとみなす（特許法第 133 条の 2 第 2 項）。

## （6）訂正の効果

訂正の請求による訂正を認めるという旨の特許無効審判の審決が確定した場合、訂正された明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなされる（特許法第 133 条の 2 第 4 項で準用する特許法第 136

<sup>53</sup> 2017 年 3 月に施行される新法では、特許法第 136 条第 6 項となる。

<sup>54</sup> 2017 年 3 月に施行される新法では、特許法第 136 条第 11 項となる。



条第8項<sup>55)</sup>。さらに、当該訂正の許否判断には一事不再理（特許法第163条）が適用される。

### 1. 3. 4 口頭審理について

審判は、口頭審理又は書面審理とする（特許法第154条）。審判の審理は、行政の一環として、手続の簡易性と迅速性を強く要求し、さらに審判を特許審判院だけで行うため、書面審理を原則としている。ただし、書面審理のみによっては、両当事者の主張を把握するのが難しい場合や、当事者の申請がある場合は、口頭審理をする。ただし、次のような場合には、書面審理によることができる。

- ① 審判請求又は審判請求に関する手続を却下する場合
- ② 審判請求の理由・証拠と回答が明確で、書面審理が適当であると判断される場合
- ③ 口頭審理を経た後に、書面審理が適切であると判断した場合
- ④ 審査基準・審判の運用基準などが争点となっている場合であって、書面審理が適当であると判断される場合

口頭審理は、一般的に、当事者が申請した事件のうち、審判長が必要と認める事件について行われる。口頭審理は、両当事者の口頭攻防を通じた争点の整理に意義があるため、一般的に、当事者系事件で開催される。審判事務取扱規程第39条の2は、特に①当事者又は当事者双方が口頭審理を申請した事件、②当事者双方が代理人がない事件、③侵害訴訟が係属中の事件のうち必要であると認める事件については、原則として口頭審理を開催するように規定している。ただし、この場合でも、審判長が書面審理だけで決定できると判断した場合は、口頭審理を開催しないとすることができる。

民事訴訟における判決は、弁論主義に基づいて必要的に弁論を経なければならず（民事訴訟法第134条）、口頭審理主義を原則として、裁判官の面前で法律の規定に基づいて、一定の手続の下で行われた口頭弁論だけが判決の基礎となるが（民事訴訟法第204条）、特許審判院の審理は、口頭審理による主張だけでなく、書面で提出された主張もすべて有効な陳述として認められるので、特許審判院の口頭審理は論争の認定よりも、証拠調査、争点事項に関する尋問と整理、複雑な技術の迅速な理解などにその意義がある。

#### (1) 全体の流れ

口頭審理を申請しようとする審判の当事者は、審判事件申請書（口頭審理のマニュアル別紙1-1書式）を特許審判院長又は審判長に提出しなければならない（特許法施行規則第65条第1項）。

---

<sup>55)</sup> 2017年3月に施行される新法では、特許法第136条第10項となる。

審判長は、当事者の申請又は職権により口頭審理の開催を判断する。当事者の口頭審理の申請がある場合にも、審判長は、書面審理だけで決定することができる認められる場合には、口頭審理をしないとすることができる。この場合には、前記審判事件申請書を受け付けた日又は答弁書の提出期間の満了日のうち、いずれか遅い日から15日以内に口頭審理を申請した当事者に書面審理だけで決定するということを知照しなければならない。当事者の申請により口頭審理を行う場合には、前記審判事件申請書を受け付けた日又は答弁書の提出期間の満了日のうち、いずれか遅い日から15日以内に当事者に口頭審理を行うことを通知しなければならない。

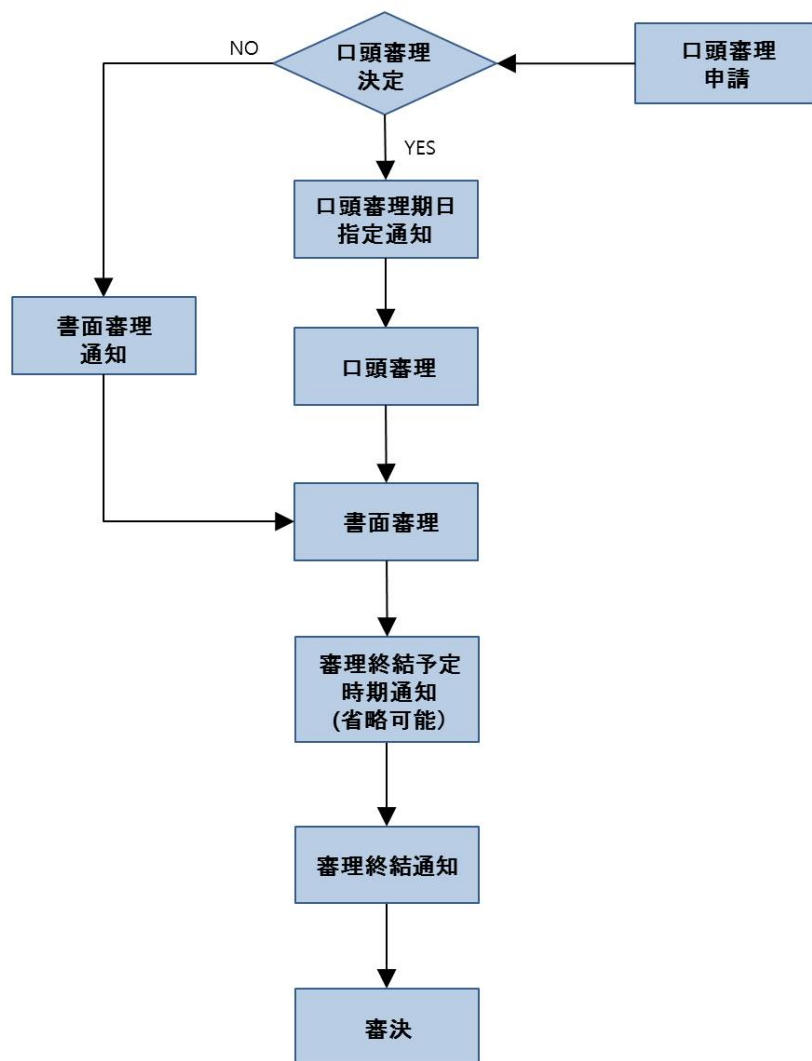
口頭審理を開催する場合、審判長は、口頭審理の期日及び場所を定め、その旨を記載した口頭審理期日指定通知書を当事者及び参加人に送達しなければならない（特許法第154条第4項）。口頭審理期日指定通知書は、特別な場合を除き、口頭審理の期日の3週間前に発送する。審判長は、当事者が口頭審理をする内容を整理した口頭審理陳述要旨書を口頭審理の期日の1週間前までに提出するようにする。

審判長は、口頭審理で争点になる尋問事項があると予想される場合、当事者に口頭審理の争点尋問書（口頭審理マニュアル別紙1-4書式）を通知することができる（審判事務取扱規程第40条第2項）。

口頭審理では、当事者の陳述、審判長による尋問、証人尋問などが行われて、書類の提出期日と審理終結の時期を予告する。

口頭審理期日が終結されると、口頭審理に参加した審判事務官は、審理の要旨及びその他必要な事項を記載した口頭審理調書（口頭審理マニュアル別紙1-9書式）を作成する（特許法第154条第5項）。

図 10 口頭審理の流れ<sup>56</sup>



## (2) 口頭審理の内容

口頭審理は、請求人の請求趣旨及び理由陳述、被請求人の回答趣旨及び理由陳述、両当事者の攻撃と防御、審判部の審問、証人尋問が主な内容である。

## (3) 調書

口頭審理調書は、口頭審理期日における審理手続の経過や内容を明確にするとともに、これについて確実な証明文書を残すことを目的として作成される。これによって、審判手続の進行を明らかに手続の安定性・明確性を期するとともに、上級審で審決の当否を判断するのに資することになる。調書が無効でない限り、口頭審理の方式に関する

<sup>56</sup> 「口頭審理マニュアル (2015)」、韓国特許庁ウェブサイトより検索、URL : <http://www.kipo.go.kr/kpo/> (最終アクセス日 : 2016年11月10日)

規定が守られたということは、調書の記載によってのみ証明することができ（民事訴訟法第 158 条）、調書に記載があればその事実はあると認められるし、調書に記載がなければその事実は存在しないことになる。

### 1. 3. 5 特許無効審判から裁判までの流れ

#### (1) 意義

特許審判院の審決に対して不服がある場合、特許法院に審決の取消訴訟を提起することができる（特許法第 186 条第 1 項）。

#### (2) 当事者

原告は、審決を受けた者とその者の承継人、参加人又は参加が拒否された者である（特許法第 186 条第 2 項）。

被告は、審判請求人又は被審判請求人である（特許法第 187 条）。

#### (3) 提訴期間

訴えの提起は、審決の謄本の送達を受けた日から 30 日以内にしなければならない、この期間は不変期間である（特許法第 186 条第 3 項及び同条第 4 項）。

「審決に対する訴え」の提訴期間と上告期間の計算には、「期間の末日が土曜日又は祝日に該当した場合、期間は、その翌日に満了する」と規定する民法第 161 条が適用される（最高裁判所 2014 年 2 月 13 日宣告 2013 フ 1573 判決参照）。特に、民法第 161 条によれば、労働者の日は「土曜日又は祝日」に該当しないし、労働者の日にも提訴期間が満了することがあるので注意しなければならない。

書類提出の効力発生時期と関連して郵便で特許審判院に書類を提出する場合は、郵便物の通信日附印で示されている日に到達したものとみなされる（特許法第 28 条第 2 項）が、特許法院に提出する書類には、例外なく到達注意が適用される。

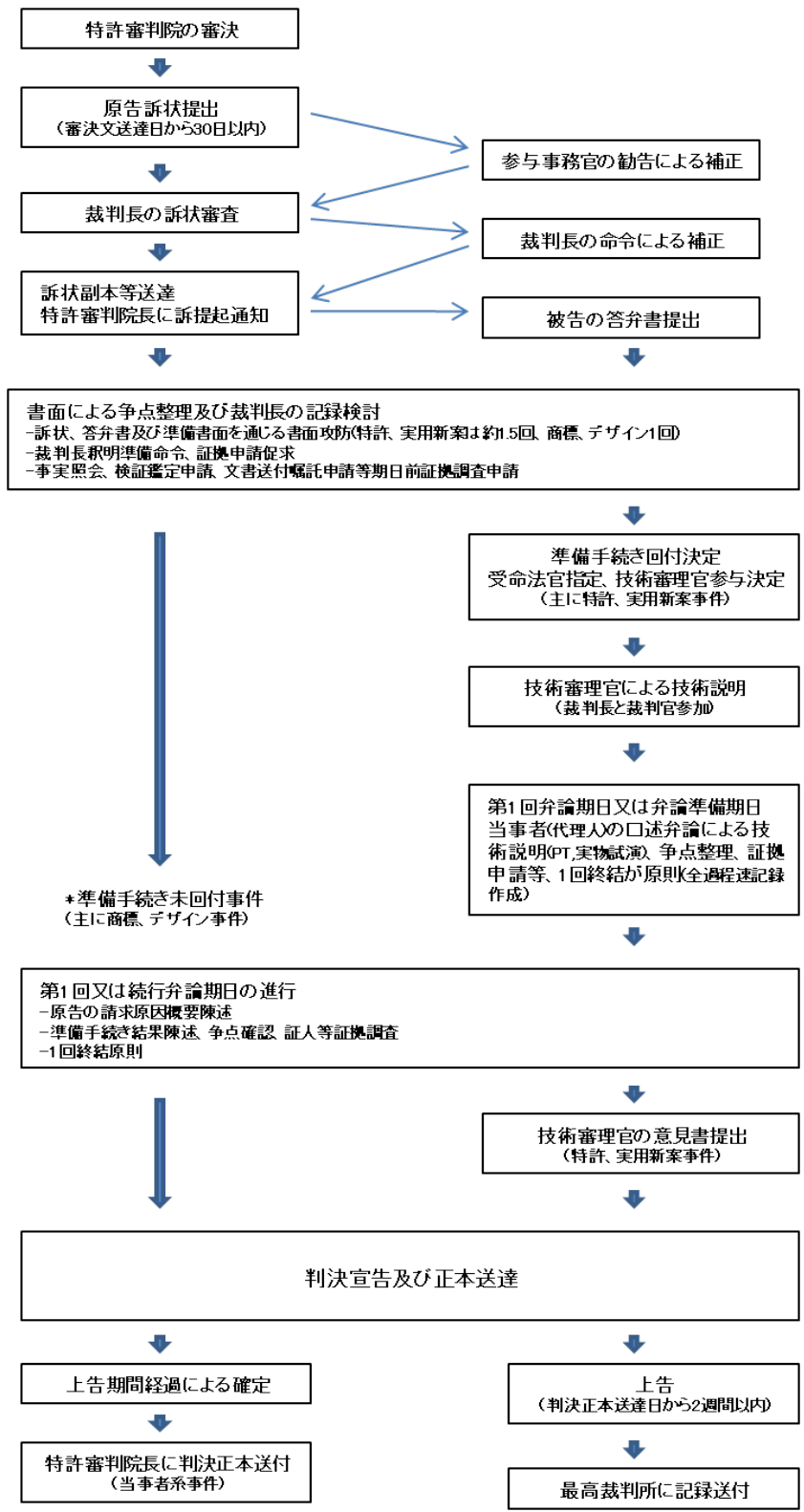
#### (4) 判決

特許法院は、審理の結果、請求に理由があると認められた場合、判決として、その審決を取り消さなければならない（特許法第 189 条第 1 項）。

また、特許法院は、請求が理由がないと認められた場合、その請求を棄却する。審決の取消判決が確定した場合、審判官は再審理をして審決又は決定をしなければならない（特許法第 189 条第 2 項）。

判決における取消の基礎となった理由は、その事件について特許審判院を拘束する（特許法第 189 条第 3 項）。

図 11 訴訟の流れ<sup>57</sup>



<sup>57</sup> 出典：大韓民国裁判所公式ウェブサイト [http://help.scourt.go.kr/nm/min\\_5/min\\_5\\_2/index.html](http://help.scourt.go.kr/nm/min_5/min_5_2/index.html) (最終アクセス日：2016年11月7日)



## 1. 4 日中韓の対比 (対比表)

### 1. 4. 1 日中韓における特許無効審判の一般的な制度の対比

項目	日本	中国	韓国
名称	特許無効審判	無効宣告請求	特許無効審判
管轄	特許庁審判部	専利復審委員会	特許審判院(IPTAB)
管轄部門のウェブサイト	<a href="http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/index.html">http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/index.html</a>	<a href="http://www.sipo-reexam.gov.cn/index.htm">http://www.sipo-reexam.gov.cn/index.htm</a>	<a href="http://www.kipo.go.kr/ipt/index.html">http://www.kipo.go.kr/ipt/index.html</a>
請求人	利害関係人 (第 123 条第 2 項)	いかなる部門又は個人(専利権者、発明者含む) (専利法第 45 条)	利害関係人又は審査官(第 133 条第 1 項) ただし、特許権の設定登録日から登録公告日後 3 か月以内は誰でも可(第 133 条第 1 項但書) <sup>58</sup>
対象(客体)	特許権	専利権	特許権
根拠条文	特許法第 123 条	専利法第 45 条	特許法第 133 条
請求単位	請求項ごと(第 123 条第 1 項)	請求項ごと(実施細則第 65 条)	請求項ごと(第 133 条第 1 項)
請求期間	いつでも(特許権消滅後でも可能) (第 123 条第 3 項)	登録公告日から可能(存続期間の満了又は終 止後も可)(審査指南第 4 部分第 3 章 3.1)	特許権が消滅した後にも請求することができる (第 133 条第 2 項)
請求方法	審判請求書を特許庁に提出(131 条第 1 項)	特許権無効宣告請求書を専利復審委員会に 提出(実施細則第 65 条)	審判請求書を特許審判院長に提出(第 140 条第 1 項)
電子手続による請求の可否	不可(書面による提出のみ)	可(オンライン用の書式による)	可(オンライン用の書式による)
提出が必要な 書面の部数	(書面のみ) 正本:1 部 副本:審判官用 1 部+相手方の数(副本は、相 手方の数+1 部の提出が必要)	オンラインで正本 1 部を提出又は書面提出 ・PRB 用 2 部+特許権者用 1 部 (実施細則第 64 条)	オンラインで正本 1 部を提出又は書面提出可 (ほぼすべての書面をオンラインで提出)
特許庁からの 電子手続	不可(通知はすべて書面による)	不可(通知はすべて書面による)	可(オンラインのみ)
証拠の提出	可	可	可

<sup>58</sup> 2017 年 3 月 1 日施行予定の改正法では、第 133 条第 1 項但書が削除され、請求人は「利害関係人又は審査官」のみとなる。

項目	日本	中国	韓国
オンラインによる証拠提出	不可(書面による提出のみ)	可(PDF ファイル等で電子的に提出)	可(PDF ファイル等で電子的に提出)
請求の理由の記載事項	特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を示さなければならない。 (第 131 条第 2 項)	提出するすべての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。 (専利法実施細則第 65 条)	無効の原因と事実
審判請求書の補正(請求の理由)	原則要旨変更補正不可、例外的に可能(第 131 条の 2 第 2 項) ・訂正の請求により補正する必要がある ・審判請求時に記載しなかったことに合理的理由かつ被請求人が同意 (上記いずれも審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであること)	・無効宣告請求の日から 1 か月以内であれば請求の理由の追加・証拠の補充が可能 (専利法実施細則第 67 条) ・特許権者により、請求項の併合を目的とする補正が行われた場合、請求人は、請求の理由の追加又は証拠の補充を応答期間内にすることができる。	原則として、請求の趣旨を変更する補正はすることができない。ただし、請求の理由を修正する補正は除く(第 140 条第 2 項)。
審理の方式	原則口頭審理(第 145 条第 1 項) <sup>59</sup>	書面審理又は口頭審理(ただし、一部無効となる可能性のある場合、口頭審理をしなければならない)(審査指南第 4 部分第 3 章 4.4.4)	書面審理又は口頭審理(第 154 条)
無効理由	別表参照	別表参照	別表参照
職権審理の可否	可(第 153 条)	可(審査指南第 4 部分第 1 章 2.4、同第 3 章 4.1)	可(第 159 条)
無効審判中の訂正の可否 <sup>60</sup>	可 (第 134 条の 2)	可 (審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.2)	可 (第 133 条の 2)
審決の骨子	1. 審決の結論(各請求項についての訂正の可否、無効とする/しないの判断、費用の負担) 2. 手続の経緯 3. 特許発明の特定 4. 訂正の目的の適否に対する判断 5. 証拠及び引用発明の特定	1. 審決に関する書誌情報 2. 根拠条文 3. 審決の要点 4. 事件の概要 5. 審決理由 6. 結論	1. 審決の結論(各請求項についての訂正の可否、無効とする/しないの判断、費用の負担) 2. 事件の内容及び事実の陳述 2-1. 手続の経緯 2-2. 特許発明の特定 2-3. 証拠及び引用発明の特定

<sup>59</sup> 口頭審理の詳細に関しては、1.4(3)の表参照。

<sup>60</sup> 訂正の詳細については、1.4(4)の表参照



項目	日本	中国	韓国
	6. 判断 7. 結論	7. 図面(必要に応じて)	3. 両当事者の主張 4. 審判を請求する利害関係の有無の判断 5. 訂正の適否に関する判断 6. 判断 7. 結論
無効審決確定の効果	初めから存在しなかったものとみなす(後発無効の場合はその理由に該当することとなったときから)(第125条)	初めから存在しなかったものと見なされる(専利法第47条)	初めからなかったものとみなす。(後発無効の場合はその理由に該当することとなったときから)(特許法第133条第3項)
不服申立	当事者、参加人又は参加を申請して拒否された者に限り東京高等裁判所に出訴可能(第178条第1項、同条第2項)	当事者が人民法院に提訴可能(専利法第46条第2項)	当事者、参加人、又は審判若しくは再審への参加を申請して拒否された者が特許法院に提訴可能(第186条第1項)
不服申立期間	審決又は決定の謄本の送達があった日から30日以内(第178条第3項)	通知を受領した日から3か月以内(専利法第46条第2項)	審決又は決定の謄本の送達を受けた日から30日以内(186条第3項)
審決取消訴訟での新しい証拠の提出	原則として、新しい証拠に基づく無効理由の主張は許されない(参考:メリヤス編機事件最高裁判決(最判S昭和42(行ツ)28, (1976年(昭和51年)3月10日判決))	原則として、審判で主張された事実と証拠のみが、特許行政訴訟において法廷で審理される。訴訟中に提出された新しい証拠は認められず、また考慮されない	新しい無効の証拠を裁判で自由に提出可能
審決取消訴訟で提出可能な証拠	審判手続にあらわれていなかった資料に基づき、当業者の当該出願当時の技術常識を認定することは許される(参考:食品包装容器事件最高裁判決(最判昭和54年(行ツ)2, 1980年(昭和55年)1月24日判決))	原則不可、例外として下記の場合提出可 1) 審決後に発見された証拠 2) 行政処分において当業者の技術常識を説明する証拠 3) 出願日前の当業者の能力を証明するための証拠	あらゆるタイプの新しい無効証拠を提出可能
審決取消訴訟での新証拠の提出可能期間	裁判で指定された日前まで	裁判で指定された日前まで	裁判長により指定された期間又は弁論の期日前までであればいつでも可能
一事不再理(審決の第三者対抗要件)	当事者及び参加人へのみ有(第三者に審決の効力は及ばない)(第167条)	有(無効宣告請求の決定後、同一の理由と証拠による無効宣告請求は受理されない)(専利法実施細則第66条第2項、審査指南第4部第3章2.1)	有(誰でも同一事実及び同一証拠により再び審判を請求することができない)(第163条)

1. 4. 2 日中韓における特許無効審判の無効理由の対比

日本(第 123 条第 1 項各号)	中国(専利法第 45 条、 無効理由は実施細則第 65 条第 2 項)	韓国(第 133 条第 1 項各号)
新規事項の追加違反(第 17 条の 2 第 3 項)	新規事項追加違反(第 33 条)	新規事項追加違反(第 47 条第 2 項前段)
外国人の権利能力違反(第 25 条)	—	外国人の権利能力違反(第 25 条)
非発明(第 29 条第 1 項)	保護適格性違反(第 2 条)、非特許事由(第 25 条)	非発明(第 29 条第 1 項)
産業上利用可能性違反(第 29 条第 1 項柱書)	発明特許の新規性、創造性及び実用性違反 (第 22 条)	産業上利用可能性(第 29 条第 1 項柱書)
新規性違反(第 29 条第 1 項)		新規性違反(第 29 条第 1 項)
進歩性違反(第 29 条第 2 項)		進歩性違反(第 29 条第 2 項)
—	外観設計の新規性・進歩性違反(第 23 条)	—
拡大先願(第 29 条の 2)	—	拡大先願(第 29 条第 3 項、同条第 4 項)
公序良俗違反(第 32 条)	公序良俗違反(第 5 条)	公序良俗・公衆衛生を害するおそれ(第 32 条)
共同出願要件違反(第 38 条)	—	共同出願要件違反(第 44 条)
後願特許(第 39 条第 1 項～同 4 項)	後願特許(第 9 条)	後願特許(第 36 条第 1 項～同第 3 項)
条約違反(第 123 条第 1 項第 3 号)	—	条約違反(第 133 条第 1 項第 5 号)
明細書の記載要件違反(第 36 条第 4 項第 1 号)	説明書の記載要件違反(第 26 条第 3 項)	明細書の記載要件違反(第 42 条第 3 項第 1 号)
特許請求の範囲の記載要件違反 (第 36 条第 6 項第 1 号～同 3 号)	権利要求書の記載要件違反 (第 26 条第 4 項)	特許請求の範囲の記載要件違反 (第 42 条第 4 項)
—	必要的技術特徴に係る独立クレームの記載要件違反 (実施細則第 20 条第 2 項)	—
—	図面の記載要件違反(第 27 条)	—
原文新規事項(外国語書面に新規事項追加) (第 123 条第 1 項第 5 号)	—	—
冒認出願(第 123 条第 1 項第 6 号)	—	無権利者に特許が付与(第 33 条第 1 項本文)
—	—	特許庁職員及び特許審判院職員による特許権取得 (第 33 条第 1 項但書)
後発的無効理由(事後的な外国人の権利能力欠如又 は条約違反)(第 123 条第 1 項第 7 号)	—	後発的無効理由(事後的な外国人の権利能力欠如 又は条約違反)(第 133 条第 1 項第 4 号)

日本(第 123 条第 1 項各号)	中国(専利法第 45 条、 無効理由は実施細則第 65 条第 2 項)	韓国(第 133 条第 1 項各号)
不適法訂正(第 126 条の訂正要件を満たさない訂正)(第 123 条第 1 項第 8 号)	—	—
—	分割出願時における新規事項追加違反 (実施細則第 43 条第 1 項)	分割出願時における新規事項追加違反 (第 52 条第 1 項)
—	—	変更出願時における新規事項追加違反 (第 53 条第 1 項)
—	秘密保持審査違反(第 20 条第 1 項)	—

### 1. 4. 3 口頭審理に関する制度の対比

項目	日本	中国	韓国
当事者による請求の必要性	不要 ・原則口頭審理(第 145 条第 1 項)のため ・請求により書面審理とすることができる(第 145 条第 1 項)	要 ・書面にて口頭審理の実施請求を提出(理由の説明が必要) ・合議体が自ら口頭審理の実施を決定してもよい。(専利審査指南第 4 部第 4 章 2)	要 ・審判事件申請書を特許審判院長又は審判長に提出(特許法施行規則第 65 条第 1 項) ・審判長は、職権により口頭審理の開催を判断することがある。
テレビ会議システム	不可	可能	可能(口頭審理はソウルとテジョンの審判廷を接続して行われる)
特許庁の審判廷以外の場所での口頭審理	可能 (当事者の請求に基づく「巡回審判」)	可能 (11 の支所又は当事者の所在地)	ソウルでのみ可能 ・両当事者の請求により ・審判長が口頭審理の場所を決定することができる
期日の調整方法	期日調整依頼書を当事者又は代理人にファクシミリ送信(審判便覧 33-01)	特許復審委員会が当事者に口頭審理の期日と場所を知らせる口頭審理通知を送付する	審判長が期日及び場所を決定する
通知の日から口頭審理の期日までの平均期間	おおよそ 2 か月	通常は 37 日ほど	おおよそ 1 か月
期日の呼出し	・電話・ファクシミリ等の簡易な方法による。 当事者等は期日請書により返信 ・又は、口頭審理期日呼出状を送達(原則として期日の 2 週間前まで)(審判便覧 33-01)	通知書により指定(専利審査指南第 4 部第 4 章 4)	審判長が口頭審理期日指定通知書を当事者及び参加人に送達(特許法第 154 条第 4 項)
出席人数の制限	特になし	4 人まで(代理人含む) (審査指南第 4 部第 4 章 3)	特になし
口頭審理前の争点整理	あり ・審理事由通知書の送付、口頭審理陳述要領書の提出(必要に応じ)	合議体は、口頭審理通知書において論点を伝えるときがある。	あり ・当事者は、口頭審理陳述要旨書を提出する(期日の 1 週間まで) ・争点となる尋問事項があると予想される場合、審判長が口頭審理の争点尋問書を通知できる(審判事務取扱規程第 40 条第 2 項)(この手続は幾つか

項目	日本	中国	韓国
			の事件でなされるが、一般的ではない)
口頭審理中の証人又は証拠調べ	証拠調べ、証人尋問が可能(審判便覧 33-05)	証拠調べ及び証人尋問が行われる。証人尋問では、当事者による口頭審理前に、証人に関する陳述があるときにも前記証人尋問が行われる	証拠調べ及び証人尋問が行われる
口頭審理の公開	公開して行われる(公序良俗を害するおそれ、営業秘密が公になるおそれのあるときは除く)(第 145 条第 5 項)	傍聴可能(専利審査指南第 4 部第 4 章 12.) 秘密保持が必要な場合を除き公開して行われる(専利審査指南第 4 部第 4 章 5)	公開して行われる(公序良俗を害するおそれがある場合を除く)(特許法第 154 条第 3 項)
口頭審理における心証開示	開示される(事案に応じて)	通常は開示されない	開示されない (特許の審判官は口頭審理において心証を示さない)
書面で主張した内容の再度の主張	不要 ・書面のみで主張した内容を口頭審理で主張しなくても証拠として採用される(審判便覧 33-00)	通常は必要である。 ・争点がある場合、口頭による陳述が正式なものと見なされる。当事者が、自らの主張は書面で示したものと全く同じであると明確に述べた場合、当該当事者は繰り返して主張する必要はない。	不要 ・書面で提出された主張もすべて有効な陳述として認められる。
口頭審理中の取下げの請求の可否	可能 (第 155 条)	可能 (専利審査指南第 4 部第 4 章 5.3)	可能 (すべてのクレームを放棄する場合は書面すべきであり、一部のクレームを放棄する場合は、口頭でもよい。)
調書の作成	あり(第 147 条) ・審判書記官が作成(第 147 条第 2 項)	あり ・合議体による記録 ・重要な審理事項の記録が完了した後又は口頭審理の終了後に当事者に関覧(専利審査指南第 4 部第 4 章 11)	あり ・審判事務官が作成(特許法第 154 条第 5 項)

#### 1. 4. 4 特許無効審判中の訂正の対比

項目	日本	中国	韓国
無効審判中の訂正の可否	可能（第 134 条の 2）	可能（審査指南第 4 部第 3 章 4.6.2）	可能（第 133 条の 2）
訂正の機会	①審判請求時の答弁書提出期間、②審判請求書の補正があった場合の答弁書提出期間、③審決取消訴訟において権利維持の判決確定の日から 1 週間以内に申立があったとき、④職権審理により申し立てない理由に関する意見書提出期間、⑤審決の予告時の指定期間（第 134 条の 2 第 1 項）	①無効宣告請求書に対する答弁期間、②請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対する答弁期間、③請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対する答弁期間（専利審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.3）	①答弁書提出期間（第 147 条第 1 項）、②職権審理により申し立てない理由に関する意見書提出期間（第 159 条第 1 項）、③答弁書提出期間経過後、審判官が必要と認めるとき（第 133 条の 2 第 1 項後段）
訂正の手続	訂正の請求（第 134 条の 2）	応答期間内の専利書類の補正（審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.3）	訂正請求（第 133 条の 2）
訂正の対象	特許請求の範囲、明細書、図面	特許請求の範囲のみ	明細書（特許請求の範囲を含む）、図面
訂正方法（目的）	・特許請求の範囲の減縮 ・誤記又は誤訳の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 ・請求項間の引用関係解消（134 条の 2 第 1 項但書第 1 号～第 4 号）	・請求項の削除 ・請求項の併合 ・技術方案の削除（審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.2）	・特許請求の範囲の減縮 ・明かな誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明（第 133 条の 2 第 4 項で準用する第 136 条第 2 項）
訂正の要件	下記の場合は訂正が認められない。 ・原文新規事項追加（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 5 項） ・実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの（第 134 条の 2 第 9 項で準用する第 126 条第 6 項）	(1) 請求項の主題の名称を変更することはできない。 (2) 登録時の特許と比較して保護の範囲を拡張するものはできない(専利法実施細則第 69 条第 1 項)。 (3) 最初に記載された明細書及び請求項で開示された範囲を超える補正はしてはならない(専利法第 33 条)。 (4) 登録時の請求項に含まれない技術特徴を追加する補正は基本的に許されない。	訂正の要件は以下のとおり ・訂正は、新規事項を追加しようとするものであってはならない（第 133 条の 2 第 4 項で準用する第 136 条第 2 項 <sup>61)</sup> ）。 ・訂正は、請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものであってはならない（第 133 条の 2 第 4 項で準用する第 136 条第 3 項 <sup>62)</sup> ）

<sup>61</sup> 2017 年 3 月に施行される新特許法では、第 136 条第 3 項となる。

<sup>62</sup> 2017 年 3 月に施行される新特許法では、第 136 条第 4 項となる。

項目	日本	中国	韓国
訂正の単位 (請求項)	・請求項ごとに可能(無効審判が請求項ごとに請求された場合は、請求項ごとにしなければならない(134条の2第2項))	請求項ごとに可能	明細書及び図面は全体として訂正しなければならない。
訂正に係る 職権審理	あり(第134条の2第5項)	あり(専利審査指南第4部分第3章4.6.3)	あり(第159条第1項)
訂正請求における 訂正後の請求項に 係る独立特許要件	要求される。ただし、無効審判が請求されている請求項を除く(第134条の2第9項で読み替えて準用する第126条第7項)	特に規定なし	要求される。ただし、無効審判が請求されている請求項を除く(第133条の2第5項)。





## 2 日中韓における過去 10 年間（平成 18 年～平成 27 年）の法改正の経緯

### 2. 1 日本

#### (1) 平成 18 (2006) 年法改正

平成 18 年法改正では、意匠法、特許法及び商標法の改正がなされた。特許法に関しては、技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止、分割制度の濫用防止、分割の時期的制限の緩和、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長に関する改正がなされた。なお、特許無効審判に関する法改正はなかった。

#### (2) 平成 20 (2008) 年法改正

平成 20 年法改正では、主に特許法に関する法改正がなされ、主に通常実施権等登録制度の見直し（仮専用実施権及び仮通常実施権の創設）、不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大、料金等に関する改正がなされた。なお、特許無効審判に関する法改正はなかった。

#### (3) 平成 23 (2011) 年法改正

平成 23 年法改正では、主に特許法及び商標法に関する法改正がなされ、特許法に関しては、通常実施権等の対抗制度の見直し、冒認出願等に係る救済措置の整備、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止、再審の訴え等における主張の制限、審決の確定の範囲等に係る規定の整備、無効審判の確定審決の第三者効の廃止、料金の見直し、特許料等の減免に係る関係法令の見直し、発明の新規性喪失の例外規定等の見直し、出願人・特許権者の救済手続の見直しについて改正がなされた。

上記のうち、特許無効審判に係る法改正には以下のようなものがあった。

##### ア 冒認出願等に係る救済措置の整備

この改正は、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、真の権利者が冒認又は共同出願要件違反（以下、「冒認等」とする）に係る出願等（以下、「冒認等出願」とする）に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権の移転を請求することができることを可能にするためのものであり、特許無効審判に関しては、冒認等の無効理由（第 123 条第 1 項第 2 号及び同項第 6 号）及び冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格（第 123 条第 2 項）について改正された。

- ・ 冒認等の無効理由の解消について（第 123 条第 1 項第 2 号及び同項第 6 号）

第 123 条第 1 項第 2 号及び同項第 6 号では、冒認又は共同出願要件違反に係る特許権が真の権利者に移転の登録がなされた場合、当該特許権に係る特許は冒認等の無効理由に該当しないこととなった。

利害関係人であれば、冒認等を理由として特許無効審判を請求することができることとされていたところ（第 123 条第 2 項但書（当時））、真の権利者以外の者が特許無効審判を請求して特許が無効になった場合、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。このため、本改正では、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定するとした。

#### イ 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止（第 164 条の 2）

審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求された場合、特許無効審判においてさらに審理をさせることが相当であると認められるときには、裁判所は実体的な判断を示すことなく決定をもって差し戻すために審決を取り消すことができるとされていた。しかし、本改正では、このようなキャッチボール現象を解消するため、特許無効審判で「審決の予告」（第 164 条の 2）を創設し、特許無効審判において特許の有効性の判断がされた後に訂正の請求をする機会を被請求人に与える代わりに、審決取消訴訟提起後の訂正審判は請求することができないとした。

#### ウ 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

特許無効審判では、請求項ごとに請求でき、また請求項ごとに審決が確定する。特許無効審判中の訂正の請求においても、請求項ごとに請求できるため、一部の請求項にのみ訂正が認められた場合、審決が確定した時期によって請求項や明細書が異なる場合が生じ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならないという明細書の一覧性の欠如が生じ、権利範囲の把握のための負担が大きい状況にあった。

このため、特許無効審判中の訂正の請求では、請求項ごとに請求することができるという利点はそのままに、訂正を目的とする請求項が引用関係にある場合、その特定の引用関係にある請求項単位（一群の請求項）で請求をしなければならないとし、訂正の許否の判断もその一群の請求項ごとに行うとした。

以下に関連する主な条文を挙げる。

- ・請求項間の引用関係の解消（第 134 条の 2 第 1 項第 4 号）

一群の請求項として一体的に取り扱われないようにするために、その請求項の引用関係を解消するための訂正を訂正の目的として追加した。

- ・訂正の請求の単位を一群の請求項ごとに（第 134 条の 2 第 2 項及び第 3 項）

訂正を行う請求項のなかに、一群の請求項がある場合は、その一群の請求項ごとに請求しなければならないとした。

- ・訂正の請求の取下げ（第 134 条の 2 第 7 項）

訂正の請求を一群の請求項単位で行った場合、その請求の取下げも一群の請求項単位でしなければならないとした。

- ・特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係（第 134 条の 2 第 8 項）

特許無効審判請求が取り下げられた場合には、訂正の請求も取り下げられたものとするを明らかにした。

- ・その他、関連する規定として、第 174 条（審判の規定の準用）、第 181 条（審決又は決定の取消し、第 185 条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則）なども「一群の請求項」という概念が導入されたことに伴い、一群の請求項単位で取り扱うことを定めている。

#### エ 無効審判の確定審決（一事不再理）の第三者効の廃止（第 167 条）

特許無効審判の審決が確定した時は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判の請求をすることができない（旧第 167 条）とされており、審判の当事者や参加人だけでなく、審判に関与していなかった第三者にも審決の効力（一事不再理）が及ぶとされていた（無効審判の確定審決の第三者効）。しかし、特許無効審判は、請求人の巧拙によって審決の結果が左右される場合も少なくなく、審決の効力（一事不再理）が第三者に及ぶのは不合理であるといった指摘もあり、審決の効力（一事不再理）は当事者及び参加人に限定するとした。

### （4）平成 26（2014）年法改正

平成 26 年法改正では、救済措置の拡充、特許異議申立て制度の創設、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備、商標法の保護対象の拡充（新しい商標）、地域団体商標の登録主体の拡充、特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し、弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等に関する改正が行われた。

上記のうち、特許無効審判に係る法改正には以下のようなものがあつた。

#### ア 特許無効審判の請求人適格の変更

特許異議の申立て制度が創設されたことに伴い、特許無効審判の請求人適格が「何人も」から「利害関係人」に限定された（第 123 条第 2 項）。

#### イ 無効理由の追加

無効理由に特許異議の申立て中に行つた訂正の請求において、訂正の要件を満たさない場合を無効理由に追加した（第 123 条第 1 項第 8 号）。

## (5) 平成 27 (2015) 年法改正

平成 27 年法改正では、主に特許法及び商標法についての改正が行われ、特許法に関しては、職務発明制度の見直し、特許料等の改定、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備に関して改正がなされた。なお、特許無効審判に関する法改正はなかった。

(6) 日本の法改正の経緯一覧 (平成 18 年～平成 27 年)

年	主な内容	特許無効審判に関連する改正	関連条文
平成 18 年(2006)	意匠権の存続期間の延長、画面デザインの導入、関連意匠等、技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止、分割制度の濫用防止、小売等役務商標他	なし	なし
平成 19 年(2007)	—	—	—
平成 20 年(2008)	通常実施権等の見直し(仮通常実施権、仮専用実施権)他、拒絶査定不服審判の請求期間の拡大	なし	なし
平成 21 年(2009)	—	—	—
平成 22 年(2010)	—	—	—
平成 23 年(2011)	通常実施権等の対抗制度、冒認出願等に係る救済措置、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止他	・移転請求権の行使による冒認等の無効理由の解消	第 123 条第 1 項第 2 号及び同項第 6 号
		・冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定	第 123 条第 2 項
		・審決の予告の創設及び訂正請求の機会の付与	第 164 条の 2 第 2 項
		・特許無効審判における審理終結通知の変更	第 156 条第 1 項、同条第 2 項
		・訂正の請求の請求単位の変更	第 134 条の 2 第 1 項～第 3 項、同条第 7 項～第 9 項
		・無効審判の確定審決(一事不再理)の第三者効の廃止 ・審決の確定範囲の明確化	第 167 条 第 167 条の 2
平成 24 年(2012)	—	—	—
平成 25 年(2013)	—	—	—
平成 26 年(2014)	手続期間徒過の救済措置、特許異議の申立て制度の創設、意匠の国際登録、新しいタイプの商標	・請求人適格の変更「何人も」から利害関係人に限定	第 123 条第 2 項
		・特許異議申立て時の訂正要件違反が無効理由に追加	第 123 条第 1 項第 8 号
平成 27 年(2015)	職務発明制度の見直し、PLT 及び STLT 条約の実施のための特許法及び商標法の整備	なし	なし



## 2. 2 中国

### (1) 第三次専利法改正（平成 21 (2009) 年）

第三次専利法改正では、法目的の内容追加、相対的新規性から絶対的新規性への変更、同一出願人による重複特許の排除、国内出願前置主義の廃止、遺伝資源の保護、共有特許に関する規定の整備、従来技術の抗弁、並行輸入（特許権の国際消尽の肯定）及び Bolar 例外条項の設定、法定の賠償額の増加、訴訟前の証拠保存に関する規定の整備、強制実施許諾の明確化、意匠法関連の改正がなされた。

特許無効審判に関連する改正は、以下のようなものがあった。

#### ア 無効審決の効力に関する条文の文言の修正（第 47 条第 2 項及び第 3 項）

無効宣告の決定に係る遡及効が及ばない範囲について、「裁定」を「和解調書」とし、無効宣告の決定の時に既になされた和解調書については遡及効が及ばないとした。また、損害賠償金等を返還せず明らかに違反する場合は、全額又は一部を返還しなければならないとした。

### (2) 参考：第 4 次専利法改正他

現在<sup>1</sup>、第 4 次専利法改正の準備中であり、そこでは、職務発明関連規定の改正、特許の保護対象の拡充、特許権の濫用防止規程の創設、復審委員会による職権審査の導入、インターネット上の侵害に対する救済規定の創設、侵害行為の厳罰化、部分意匠制度の導入、意匠権及び実用新案権の存続期間の延長等が予定されている。

特許無効審判に関する改正としては、以下のようなものが予定されている。

#### ア 特許無効審判における職権審理の導入（専利法第 46 条）

特許無効審判において、主張されていない無効理由を発見した場合、復審委員会は職権により審理することができるようにする。また、専利権を無効とする宣告又は特許権を維持する決定をした後は、速やかに登録と公告を行わなければならないとする。

#### イ 訂正要件の緩和<sup>2</sup>（専利審査指南の改正案）

現在、特許付与後の補正については、特許無効審判中に権利要求書の補正（訂正）をすることができ、請求項の削除、請求項の併合又は技術法案の削除のみが認められている。

<sup>1</sup> 原稿執筆時、2016 年 11 月を指す。

<sup>2</sup> 詳細は、以下を参照されたい。河野英仁「中国審査指南改正案（意見募集稿）の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～」、河野特許事務所、河野特許事務所ウェブサイト内、URL：  
[http://knpt.com/contents/china\\_news/2016.10.31.pdf](http://knpt.com/contents/china_news/2016.10.31.pdf)（最終アクセス日：2016 年 11 月 17 日）

改正案では、「請求項のさらなる限定」及び「明かな誤りの修正」を認め、請求項の併合は削除されている。この「請求項のさらなる限定」は、「請求項中にその他の請求項中に記載された一又は複数の技術特徴を補充し、保護範囲を縮小すること」をいい、元々ある請求項に記載された技術特徴についてのみ行うことを意味する。このため、明細書の記載に基づく請求項の限定は認められていない。

その他、専利審査指南の改正案では、ビジネスモデル特許の保護、コンピュータ・プログラムに関する規定の明確化、出願後の実験データの参照、閲覧制限の緩和といった内容が提案されている。



(3) 中国の法改正の経緯一覧

年	主な内容	特許無効審判に関連する改正	関連条文
平成 18 年(2006)	—	—	—
平成 19 年(2007)	—	—	—
平成 20 年(2008)	—	—	—
平成 21 年(2009)	<b>第 3 次専利法改正</b> 法目的、特許性の基準の引き上げ、重複特許、最初に中国でする出願の要件の変更、遺伝資源、共有特許、従来技術の抗弁、特許権侵害の例外他	無効審決の効力に関する条文の文言の修正	専利法第 47 条
平成 22 年(2010)	—	—	—
平成 23 年(2011)	—	—	—
平成 24 年(2012)	—	—	—
平成 25 年(2013)	第 3 次商標法改正	なし	なし
平成 26 年(2014)	—	—	—
平成 27 年(2015)	—	—	—
(改正準備中)	<b>第 4 次専利法改正案(2015.4.1 公表)</b> 損害賠償額、職務発明、部分意匠制度、当然実施許諾制度他 <b>専利審査指南改正案(2016.10.28 公表)</b> 訂正要件の緩和、出願後の実験データの参照、ビジネスモデル特許の保護、コンピュータ・プログラムに関する規定の明確化、閲覧制限の緩和	無効宣告請求審理時における職権審理の導入及び特許維持決定の公告の追加  訂正の目的で限定的減縮及び明らかな誤りの修正を認める	改正専利法第 46 条  専利審査指南第 4 部第 3 章 4.2



## 2. 3 韓国

### (1) 平成 18 (2006) 年改正 (特許法の一部改正法 (法律第 7871 号) <sup>3</sup>)

2006 年法改正では、公知例外規定の適用範囲の拡大 (特許出願前 6 月以内に行われたすべての形態の自発的な公開行為を特許拒絶理由から除外) 、特許異議申立て制度の特許無効審判制度への統合、二重出願制度の廃止及び特許と実用新案間の変更制度の導入等に関する改正がなされた。

特許無効審判制度に係る法改正は、以下のとおりである。

#### ア 特許無効審判の請求人適格の一時的緩和

特許無効審判の請求人適格は、利害関係人又は審査官であるところ、特許異議申立て制度が特許無効審判制度へ統合されたことに伴い、特許権の設定登録があった日から登録公告日後 3 か月以内であれば、誰でも無効審判を請求できるとされた (韓国特許法第 133 条第 1 項第 2 号の事由を除く) 。

#### イ 特許無効審判の無効理由の追加

特許無効審判の無効理由に当初明細書の範囲を超える補正 (韓国特許法第 133 条第 1 項 6 号) 、分割出願又は変更出願時に基礎出願の当初明細書を超える内容が追加された場合 (韓国特許法第 133 条第 1 項第 7 号、同項第 8 号) が追加された。

#### ウ 特許無効審判中の訂正請求における独立特許要件の除外

特許無効審判中に訂正請求をした場合、訂正請求の対象となった請求項のうち、無効審判の対象となっている請求項を独立特許要件の判断対象から除くとした。

### (2) 平成 19 (2007) 年改正 (特許法の一部改正法 (法律第 8197 号) <sup>4</sup>、特許法の一部改正法 (法律第 8462 号) <sup>5</sup>)

---

<sup>3</sup> 「特許法の一部改正法 (法律第 7871 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=3&pg=3&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=5922&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=3&pg=3&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=5922&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>4</sup> 「特許法の一部改正法 (法律第 8197 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=9&pg=2&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=6701&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=9&pg=2&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=6701&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>5</sup> 「特許法の一部改正法 (法律第 8462 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=9&pg=2&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=7042&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=9&pg=2&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=7042&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

2007 年法改正では、明細書における「発明の詳細な説明」部分の記載要件の緩和、特許請求の範囲の記載の追加、2 以上の請求項がある特許出願への拒絶理由通知の記載、特許料と手数料の返還請求期間の延長等についての改正が行われた。

特許無効審判制度に係る法改正は、以下のとおりである。

#### ア 訂正請求の機会の拡充

審判請求人が審判請求時に提出しなかった証拠を後日提出した場合、必要があると認めるときは、訂正の機会を与えることとした（韓国特許法第 133 条の 2 第 1 項）。

#### イ 複数の訂正請求がなされた場合の整備

特許無効審判中、複数の訂正請求がなされた場合は、先に請求された訂正請求は取下擬制となる（韓国特許法第 133 条の 2 第 2 項新設）。

### (3) 平成 21 (2009) 年 (改正特許法の一部改正法 (法律第 9381 号) )<sup>6</sup>

2009 年法改正では、特許協力条約加盟に伴う関連規定及び再審査請求制度導入されたことに伴う関連規定が整備された。

特許無効審判制度に係る法改正は、以下のとおりである。

#### ア 訂正の理由に関する準用の変更

訂正請求（韓国特許法第 133 条の 2 第 1 項）において、訂正の理由については第 47 条第 3 項を準用していたところ、訂正審判（韓国特許法第 136 条）における請求の理由について韓国特許法 47 条第 3 項の準用をやめて第 1 号から第 3 号までを創設したことに伴い、訂正請求での請求の理由を韓国特許法第 136 条第 1 項第 1 号から第 3 号を準用することとした。

### (4) 平成 22 (2010) 年改正 (特許法の一部改正法 (第 9985 号) )<sup>7</sup>

2010 年改正では、特許権の効力の及ばない試験・研究の範囲に、医薬品や農薬を含むことを明文化すると共に、政府等による強制実施権に関する改正が行われた。

なお、特許無効審判に関する改正は行われなかった。

<sup>6</sup> 「特許法の一部改正法 (法律第 9381 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL :

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=5&pg=2&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=8407&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=5&pg=2&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=8407&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>7</sup> 「特許法の一部改正法 (第 9985 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL :

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=1&pg=2&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=9350&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=1&pg=2&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=9350&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

(5) 平成 23 (2011) 年改正 (特許法の一部改正法律案 (法律第 10716 号)<sup>8</sup>、特許法 (法律第 11117 号)<sup>9</sup>)

2011 年改正では、発明の背景技術の記載義務を明文化するとともに、背景技術の記載不備を拒絶理由とするが、無効理由から除外するとした。また、公知例外適用時期の延長、発明の不実施を理由とした特許権取消制度の廃止、特許権の存続期間の延長、秘密保持命令制度の導入に関する改正が行われた。

特許無効審判制度に係る法改正としては、以下のとおりである。

ア 発明の背景技術の記載不備

明細書に発明の背景技術を記載することとしたことに伴い、背景技術の記載不備を拒絶理由とするが、無効理由から除外するとした (韓国特許法第 133 条第 1 項第 1 号)。

(6) 平成 25 (2013) 年改正 (特許法 (法律第 11654 号) と実用新案法 (法律第 11653 号) の一部改正法<sup>10</sup>)

2013 年の改正では、特許出願の回復機会の拡大、手数料の返還対象の拡大、共同出願対象の明確化、新規性の要件で、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に関し、電気通信回線に関する削除、特許出願の補正手順の改善、分割及び変更出願での優先権証明書の提出期間の変更等について改正が行われた。

なお、特許無効審判に関する改正は行われなかった。

---

<sup>8</sup> 「特許法の一部改正法律 (法律第 10716 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=9&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=10369&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=9&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=10369&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>9</sup> 「特許法 (法律第 11117 号)」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=7&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=10934&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=7&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=10934&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>10</sup> 「特許法 (法律第 11654 号) と実用新案法 (法律第 11653 号) の一部改正法律」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL : [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=5&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=12325&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=5&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=12325&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

(7) 平成 26 (2014) 年改正 (特許法 (法律第 12753 号) と実用新案法 (法律第 12752 号) の一部改正<sup>11)</sup>

2014 年の改正では、主として、外国語出願制度の導入、外国語出願の補正及び訂正基準を原文明細書等に変更、特許用語の統一化、特許料未納により消滅した特許権の回復、国際特許出願の翻訳文提出特例期間の導入等について改正が行われた。

特許無効審判制度に係る法改正は、以下のとおりである。

ア 共有関係にある特許権に係る審判請求書の請求人又は被請求人の補正

特許権が共有に係る場合、審判を請求する際には共同でしなければならない (韓国特許法第 139 条第 3 項) とし、他の共有者の同意を得た場合にのみ審判請求書の補正を可能とした。

イ 口頭審理の審判長による秩序の維持

口頭審判中においては、審判長が審判廷内の秩序を維持管理する旨を規定した (韓国特許法第 154 条第 9 項)。

(8) 平成 27 (2015) 年改正<sup>12)</sup>

2015 年改正では、特許出願の審査に着手する前に出願を取下げ又は放棄した場合における審査請求料の返還等に関する改正がされた。

なお、特許無効審判に関する改正は行われなかった。

(9) 参考 1 : 平成 28 (2016) 年改正 (2016 年 2 月 4 日成立、2017 年 3 月 1 日施行、法律第 14035 号)<sup>13)</sup>

---

<sup>11)</sup> 「特許法 (法律第 12753 号) と実用新案法 (法律第 12752 号) の一部改正」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL :

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=4&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13661&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=4&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13661&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>12)</sup> 「特許法 (法律第 13317 号) の一部改正」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL :

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=2&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=14998&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=2&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=14998&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

<sup>13)</sup> 「特許法 (法律第 14035 号) と実用新案法 (法律第 14034 号) の一部改正」、韓国特許庁ウェブサイト内、URL :

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_law.BoardApp&board\\_id=amend\\_law&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m04\\_01\\_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=15510&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.BoardApp&board_id=amend_law&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m04_01_02&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=15510&gubun=) (最終アクセス日 : 2016 年 11 月 17 日)

2016年改正では、特許取消申請制度の創設、職権再審査制度の整備、審査請求期間の短縮、真の発明者への特許権移転請求制度の導入、外国審査結果の提出命令制度の創設、国内優先権主張をした基礎の出願書類の閲覧制限の緩和、無効又は訂正審判確定までの侵害訴訟手続の停止請求等に関する改正が行われた。

特許無効審判に関連する改正としては、特許無効審判中の訂正請求及びその取下げができる期間を明確化する改正が行われた。訂正請求については、請求人が新たな証拠を提出した場合又は新たな無効理由を主張したことにより訂正の必要が認められるとき、訂正請求を可能とすることが明確化された（改正特許法第133条の2第1項）。また、取下げについては、訂正請求のための指定期間及びその期間の満了日から1か月以内、訂正拒絶理由があった時の意見書提出期間において、取下げを可能とする規定が設けられた（改正特許法第133の2第5項）。

その他、関連するものとしては、いわゆる冒認により権利取得された場合の正当権利者の保護に関するものがある。第1に、無権利者の特許を無効にする審決が確定した場合、その特許の登録公告日から2年以内又は審決が確定した日から30日以内のいずれか早い日までに正当権利者が出願した場合、当該特許の出願日にその出願がされたものとみなされていたところ、公告日から2年という要件が削除された。これにより、登録公告日から2年経過後に無権利者の特許を無効にする審決があったとしても正当権利者による出願が可能となった。

第2に、正当権利者による移転請求を可能とするものである。これにより、正当権利者による無効審決後の出願をしなくても、正当権利者は特許権を有することができるようになった。

**（10）参考2：平成28（2016）年改正（2016年3月3日成立、2016年6月30日施行、法律第14112号）**

2016年の2回目の改正では、侵害訴訟における資料提出命令の強化及び手数料の返還に関する改正が行われた。手数料の返還については、特許権を放棄した場合の次年度からの特許料の返還、及び拒絶査定不服審判により拒絶査定が取り消された場合（拒絶査定不服審判請求時の補正をした場合を除く）における審判請求料などが返還される。

なお、特許無効審判に関する改正は行われなかった。

(11) 韓国の法改正の経緯一覧

年	主な内容	特許無効審判に関連する改正	条文
平成 18 年 (2006)	公知例外規定の範囲拡大、二重出願制度の廃止及び特実変更出願制度の導入他	異議申立制度の無効審判制度への統合に伴う請求人適格の拡充	第 133 条第 1 項但書
		無効理由の追加(新規事項追加、分割・変更要件違反)	第 133 条第 1 項第 6 号～第 8 号
		独立特許要件の判断の対象から訂正請求された請求項のうち、無効審判の対象となった請求項を除外	第 133 条の 2 第 4 項
平成 19 年(2007)	発明の詳細な説明の記載要件の緩和他特許庁と手数料の返還請求期間の延長	請求人の証拠提出後の訂正の機会の確保	第 133 条の 2 第 1 項後段追加
		当該訂正請求前に請求された訂正請求の取下擬制	第 133 条の 2 第 2 項新設(以降の項番号調整)
平成 20 年(2008)	—	—	—
平成 21 年(2009)	国際公開に関する特例、再審査請求制度の導入	訂正審判における訂正の目的について第 47 条の準用廃止、第 1 号から第 3 号を新設	第 136 条第 1 項及び同項各号新設に伴う準用の変更(第 133 条の 2 第 1 項)
平成 22 年(2010)	特許権の効力の及ばない試験・研究の範囲に医薬品や農薬を含むことを明文化、政府等による強制実施権他	特になし	—
平成 23 年 (2011.5.24)	明細書に背景技術を記載しない旨を無効理由から除外	背景技術の不記載を無効理由から除外	第 133 条第 1 項第 1 号
平成 23 年 (2011.12.2)	公知例外適用時期を 12 月に延長、不実施を理由とする特許権取消制度の廃止、出願人によらない理由による設定登録までの期間遅延についての存続期間延長制度導入、秘密保持命令制度の導入他	特になし	—
平成 24 年(2012)	特になし	特になし	—
平成 25 年(2013)	特許出願の回復機会の拡大、手数料返還対象の拡大、共同出願対象の明確化、電気通信回線の範囲の制限を削除、特許出願の補正手順の改善、分割と変更出願での条約優先権主張を証明する書類の提出期間の合理化等	特になし	—



年	主な内容	特許無効審判に関連する改正	条文
平成 26 年(2014)	外国語出願制度の導入、外国語出願の明細書の補正・訂正基準を国際出願時の明細書等に(47条,208条等)、国際特許出願の翻訳文の提出特例期間の導入他	特許権が共有である場合、他の共有者の同意を得たときのみ審判請求書の補正が可能	第 140 条第 2 項括弧書き
		審判長が口頭審理中の秩序を維持管理することを明文化	第 154 条第 9 項
平成 27 年 (2015.1.28)	公知例外主張の制度の補完(出願後特定の期間可能)、分割出願可能期間の拡大(登録査定後の分割)他	特になし	—
平成 27 年 (2015.5.18)	特許出願の審査着手前の取下又は放棄をした場合の審査請求料返還	特になし	—
[参考] 平成 28 年(2016)	意匠法一部改正(2016.2.29 施行) 商標法全面改正(2016.2.29 公布、同年 9.1 施行予定)	—	—
平成 28 年(2016) 2017.3.1 施行予定 (2016.2.29 公布)	特許取消申請制度・職権再審査制度・特許権移転請求制度・技術情報の提出制度の創設、共有特許制度の改善、無登録通常実施権の対抗要件、審査請求期間の短縮、訂正審判請求期間の調整他	訂正請求の取下期間の明確化	第 133 条の 2 第 6 項
平成 28 年(2016) 2016.6.30 施行	資料提出命令の強化、手数料の返還	特になし	—



### 3 特許無効審判に係る統計情報の分析

#### 3. 1 特許無効審判に係る統計情報及び分析方法

##### 3. 1. 1 概要

日本における直近 10 年間（2006 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日まで）の特許に関する無効審判事件のデータについて、当事者種別（企業規模、国籍）、請求の成立率、審決の理由、期間及び出訴率について統計分析を行った。このうち、請求の成立率、期間及び出訴率に関しては、審決の予告（第 156 条第 2 項）<sup>1</sup>の導入前後についてその傾向の変化を分析した。

審決の予告が導入された後は、請求の成立率に変化がみられ、「無効としない」と判断された割合が導入前よりも高くなった。また、出訴率についても、集計期間が短いことを考慮する必要があるが、審決の予告の導入前よりも低くなる傾向が見られた。期間については、若干長くなる傾向があるものの、その差はごくわずかであり、審決の予告の導入前後で大きな差は見られなかった。

##### 3. 1. 2 統計分析の概要及び分析方法

###### (1) 取得データ

特許庁「審判事件情報」に基づき、直近 10 年間（2006 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日まで）の特許無効審判事件に関するデータを取得し、分析を行った<sup>2</sup>。取得したデータの一部については、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」<sup>3</sup>において、各案件に関する経過情報等を参照して修正を行った（以下、当該データを「無効審判事件データ」という）。

###### (2) 分析項目及び分析方法

上記無効審判事件データに基づき、審決の理由、権利が無効になる割合、請求人又は被請求人の企業規模、国籍別利用状況、出訴件数、審判請求の日から審決までの期間等について、集計を行った。

---

<sup>1</sup> 平成 23 年改正法（2012 年 4 月 1 日施行）により導入

<sup>2</sup> このデータは、2016 年 6 月 30 日時点のデータである。

<sup>3</sup> 「J-PlatPat」 URL : <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>（最終アクセス日：2016 年 11 月 16 日）

審決理由の判別は、各事件について付される判示事項コードに基づいて行った。この判示事項コードは、審判便覧 02-02.1「特許における審決の分類表」における「2. 判示事項別分類表」<sup>4</sup>に記載されたものである。

権利が無効になる割合については、各事件に付される事件コードの補助分類における結論内容に付されるコードに基づいて判断した。この補助分類の詳細については、審判便覧 02-02.1「特許における審決の分類表」における「3. 「結論」（審判の種類別）分類表」<sup>5</sup>に基づく。

なお、請求人・被請求人の企業規模の分類については、日本国籍の者について、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の定義に該当する者を「中小企業」、小規模企業の定義に該当する者を「小規模企業」とし（下記表1参照）、これらより人員又は資本金の大きな企業を「大企業」と分類した。なお、請求人又は被請求人において、上記「中小企業」「小規模企業」「大企業」のいずれにも該当しない者及び企業規模が不明な者については「その他」とした。例えば、個人名に該当する場合や各種団体に該当する場合をいう。企業規模等の調査は、インターネット等で開示されている企業情報に基づき、判断した。

表 1 中小企業・小規模企業の分類<sup>6</sup>

業 種	中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと)		小規模企業者
	資本金の額又は出資の総額	常時使用する従業員の数	常時使用する従業員の数
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②～④を除く)	3億円以下	300人以下	20人以下
②卸売業	1億円以下	100人以下	5人以下
③サービス業	5,000万円以下	100人以下	5人以下
④小売業	5,000万円以下	50人以下	5人以下

<sup>4</sup> 特許庁 審判部「審判便覧（第16版） 02-02.1 特許における審決の分類表」第2頁から第5頁、URL：  
[http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran\\_16/02-02\\_1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/02-02_1.pdf)（最終アクセス日：2016年11月10日）。

<sup>5</sup> 特許庁 審判部「審判便覧（第16版） 02-02.1 特許における審決の分類表」第7頁から第8頁、参照URLは前掲脚注4参照。

<sup>6</sup> 中小企業庁「FAQ「中小企業の定義について」Q1」、中小企業庁ウェブサイト内、URL：  
[http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01\\_teigi.htm#q1](http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1)（最終アクセス日：2016年11月16日）

### 3. 2 分析内容

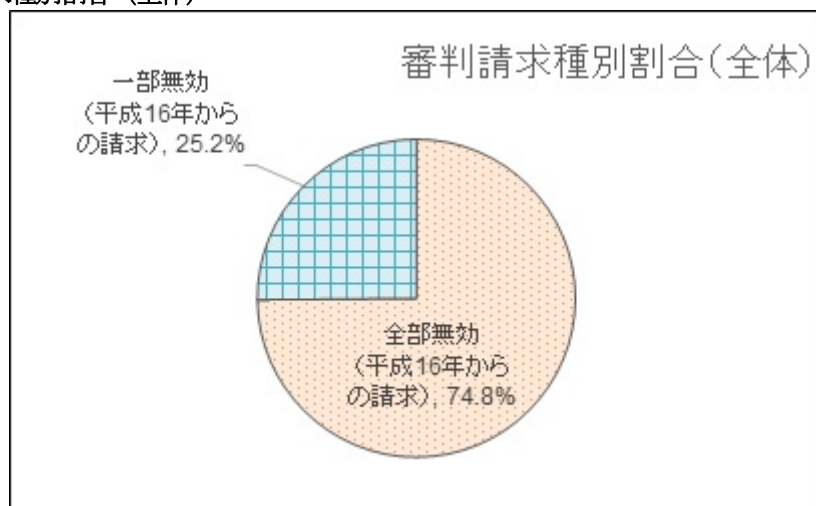
#### (1) 無効審判の件数

直近 10 年間（2006 年 1 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日まで）に請求された特許に関する無効審判は、2,511 件であった。このうち、「全部無効」として請求された件数が 1,879 件であり、「一部無効」として請求された件数が 632 件であり、それぞれの割合は、「全部無効」が 74.8%、「一部無効」が 25.2%であった（下記図 3-2-1 参照）

表 3-2-1 請求種別別件数（全体）

内容	件数
全部無効(平成 16 年からの請求)	1,879
一部無効(平成 16 年からの請求)	632
合計	2,511

図 3-2-1 審判請求種別割合（全体）



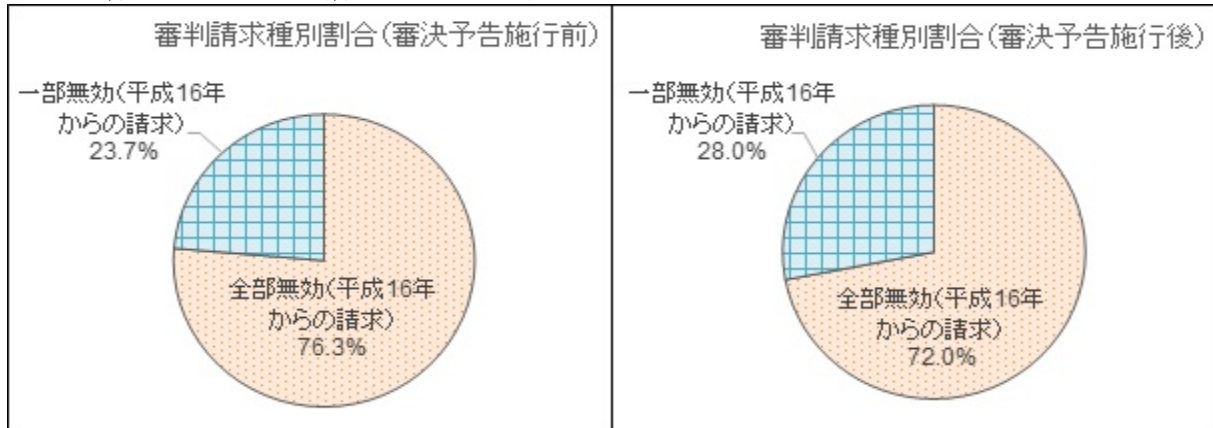
なお、「審決の予告」<sup>7</sup>が導入された前後で見ると、「全部無効」で請求された割合が 71.6%に減り、「一部無効」で請求された割合が 23.5%から 27.9%へと若干増加していた（下記表 3-2-2 及び図 3-2-2 参照）。

表 3-2-2 請求種別別件数（審決予告施行前後）

内容	審決予告施行前件数	審決予告施行後件数
全部無効(平成 16 年からの請求)	1,255	624
一部無効(平成 16 年からの請求)	389	243
合計	1,644	867

<sup>7</sup> 平成 24 年 4 月 1 日に施行

図 3-2-2 審判請求種別割合（審決予告施行前後）



(2) 当事者に関する統計情報（国籍、規模）

ア 国籍別

特許無効審判の請求人又は被請求人に関し、日本、中国及び韓国の国別で集計したのが、下記の表 3-2-3 と図 3-2-3 である。なお下記では、請求人又は被請求人が複数である案件に関しては審判番号とは関連づけず、そのまま請求人又は被請求人の数を集計した延べ人数である。このため、合計数は特許無効審判の件数の合計より多くなっている。

過去 10 年間では、請求人でみると、中国国籍の者が 9 名、韓国国籍の者が 36 名であり、その割合は、それぞれ中国国籍の者が 0.3%、韓国国籍の者が 1.4%であった。被請求人で見ると、中国国籍の者が 2 名で 0.1%、韓国国籍の者が 20 名で 0.8%であった。

なお、集計期間の年別に請求人の数をプロットしたが、特に傾向は見られなかった。

表 3-2-3 日中韓国籍別当事者集計（期間全体）：人数累計

国籍別	請求人	被請求人	合計
日本	2595	2431	5026
中国	9	2	11
韓国	36	20	56
合計	2640	2453	5093

図 3-2-3 日中韓国籍別当事者の割合（期間全体）：人数累計

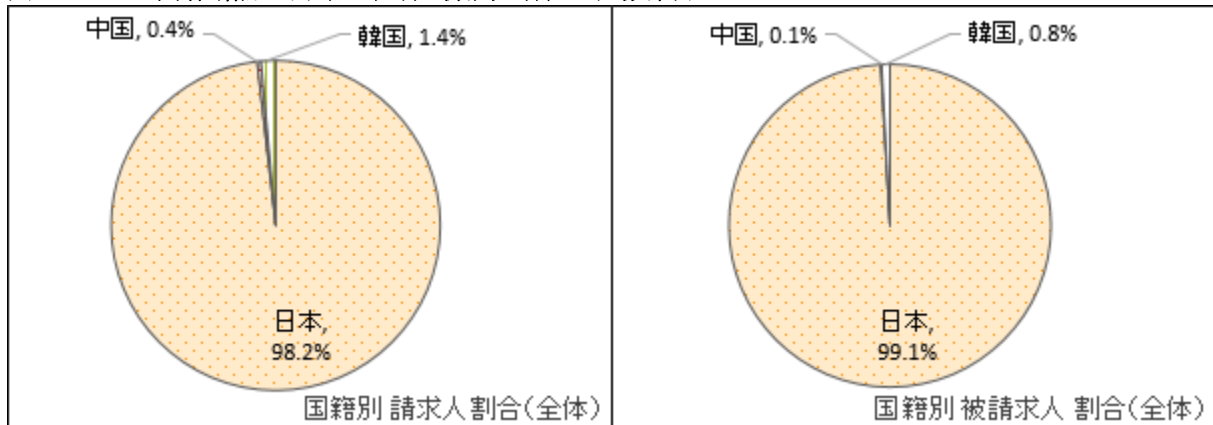
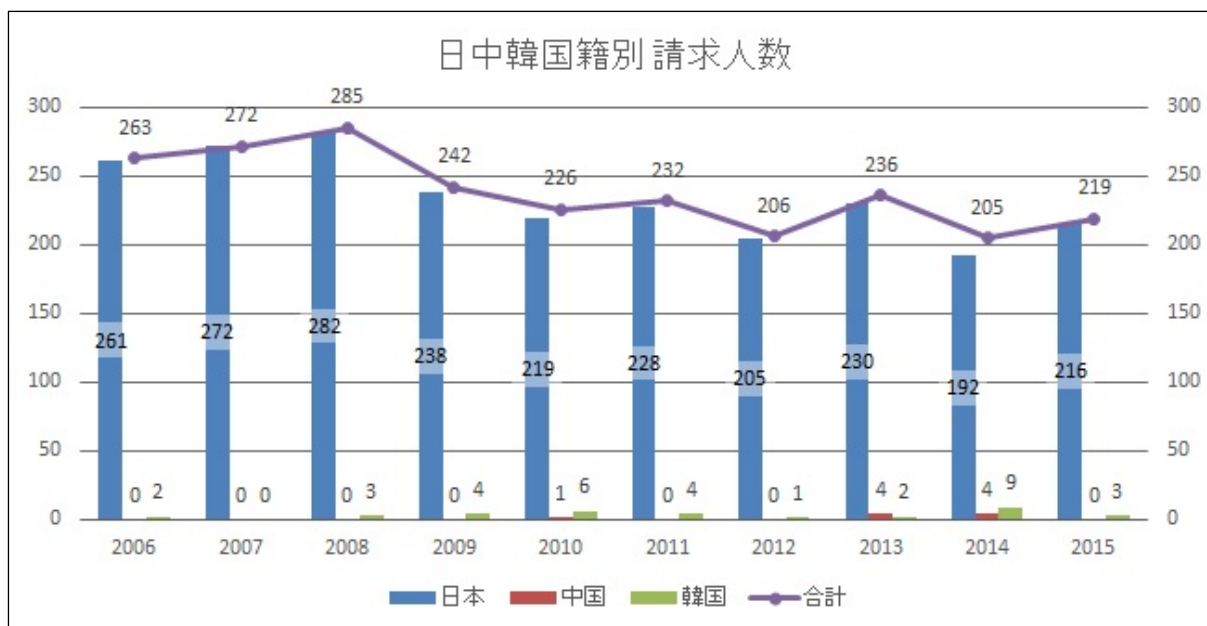


図 3-2-4 日中韓国籍別当事者数の推移（請求人）



### イ 企業規模別（日本）

請求人又は被請求人に関し、日本国籍の者については、企業規模別にその人数及び割合を集計した。企業規模の判別に関しては、3.1.2(2)で示したとおりである。これに加え、インターネット等の調査により規模が判別できなかった者については「その他」とし、また、外国籍の者については「外国」として分類した。

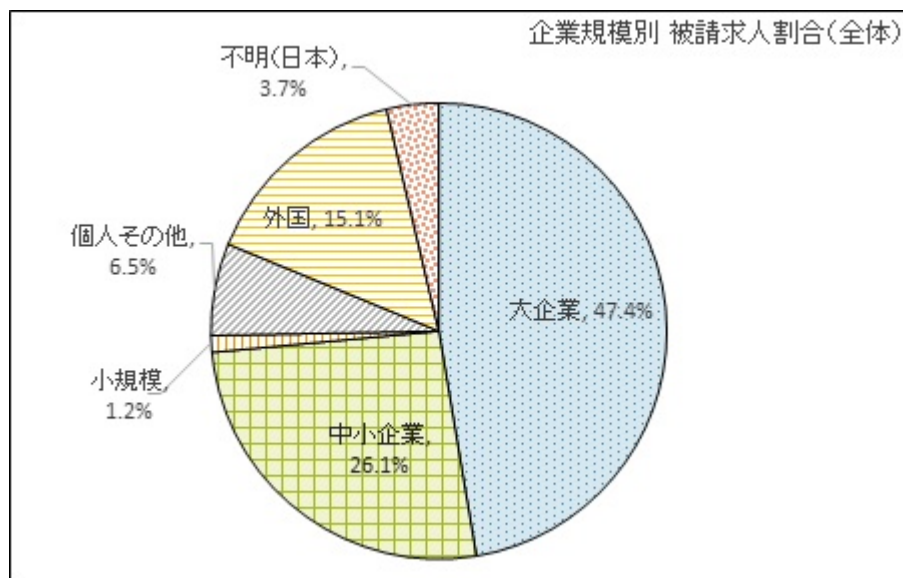
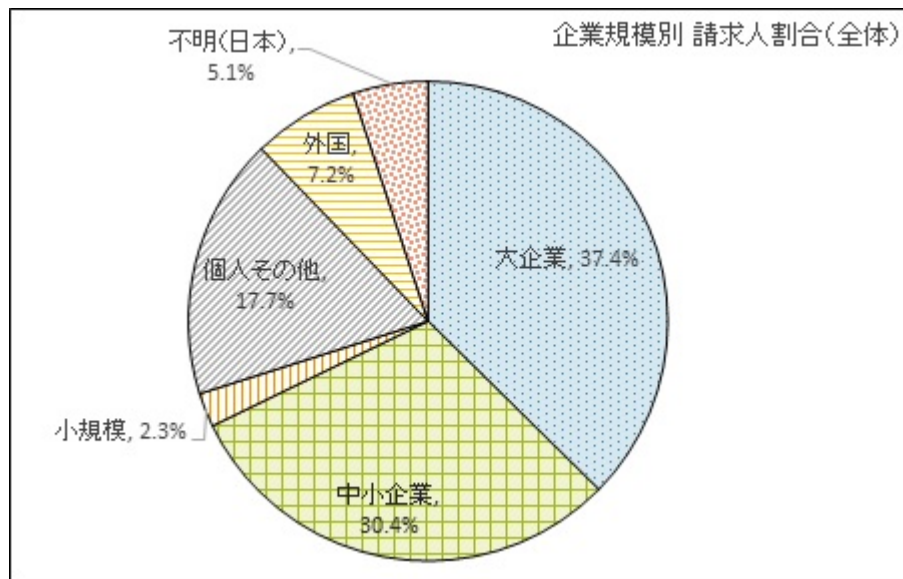
なお、3-1-3(1)②と同様に、請求人又は被請求人の数は、延べ人数を示している。

請求人ベースで見た場合、中小企業、小規模企業及び個人その他の割合が合計で50.4%を占めていた。これは、被請求人の合計33.8%より高い。逆に、被請求人ベースで見た場合、大企業の割合が46.7%であり、請求人の割合（37.7%）よりも高かった。特許無効審判においては、大企業が所有する登録に対し、比較的多くの請求がなされている。また、外国の企業について、外国の企業が請求人となる割合（6.7%）に比べ、被請求人となる割合が14.1%であり、2倍以上高い結果となった。

表 3-2-4 企業規模別当事者（期間全体）：人数累計

企業規模	請求人	被請求人
大企業	1,048	1,322
中小企業	864	747
小規模	62	41
個人その他	475	210
外国	185	399
不明(日本)	147	111
合計	2,781	2,830

図 3-2-5 企業規模別割合（期間全体）：人数累計



### (3) 特許無効審判の結論（請求成立率他）（無効となった割合）

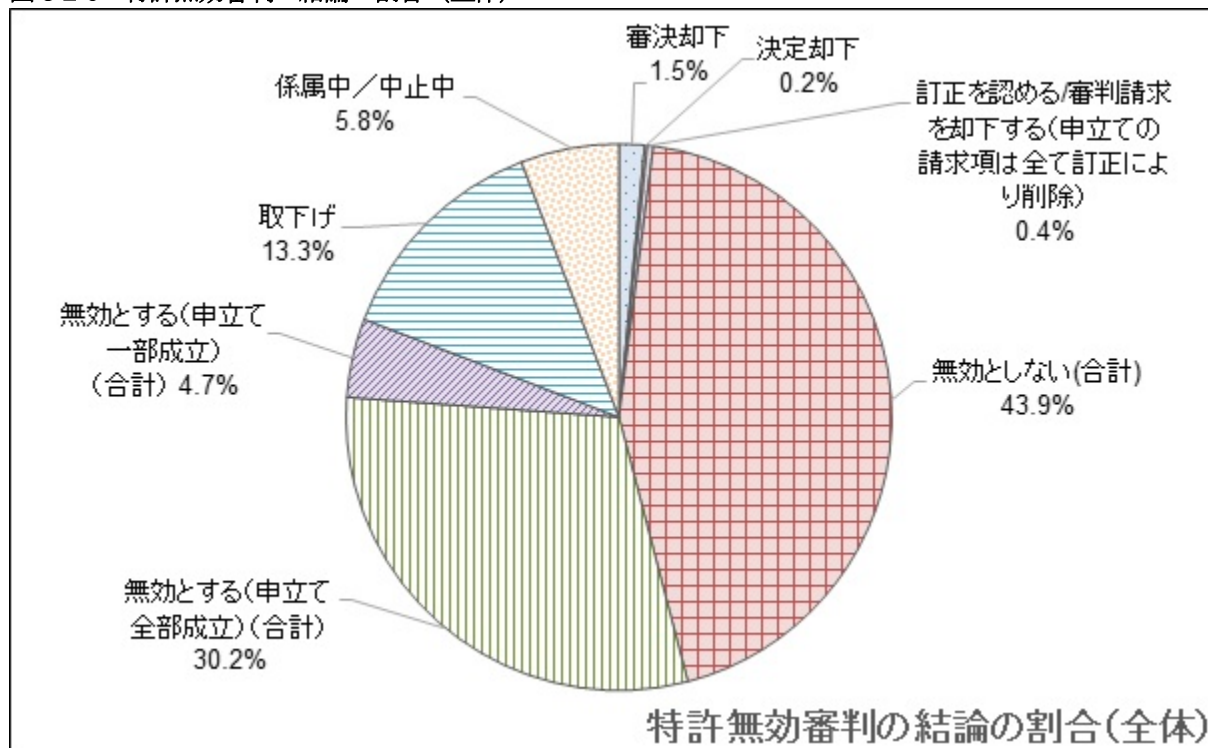
直近 10 年間（2006 年～2015 年）の特許無効審判における結論について集計した。この集計は、無効審判事件データから、結論に関する分類に基づき、該当するコードが割り振られている件数を集計した。この分類及びコードは、「審判便覧（第 16 版）02-02.1 特許における審決の分類表」の「3. 「結論」（審判の種類別）分類表」に基づく。なお、「係属中/中止中」及び「取下げ」に関しては、コードが割り振られていないため、J-PlatPat において個別の案件に関するデータを参照して集計した<sup>8</sup>。

<sup>8</sup> 「係属中/中止中」の状態は、2016 年 7 月 8 日のデータに基づく。



下記図 3-2-6 は、直近 10 年分の特許無効審判の結論に関し、全体の割合を示したものである。「無効としない」とした事件が 43.9%、「無効とする」と判断された事件が申立ての一部成立及び全部成立を合わせると 34.9%となり、「無効としない」と判断された割合が「無効とする」と判断された割合より高かった。

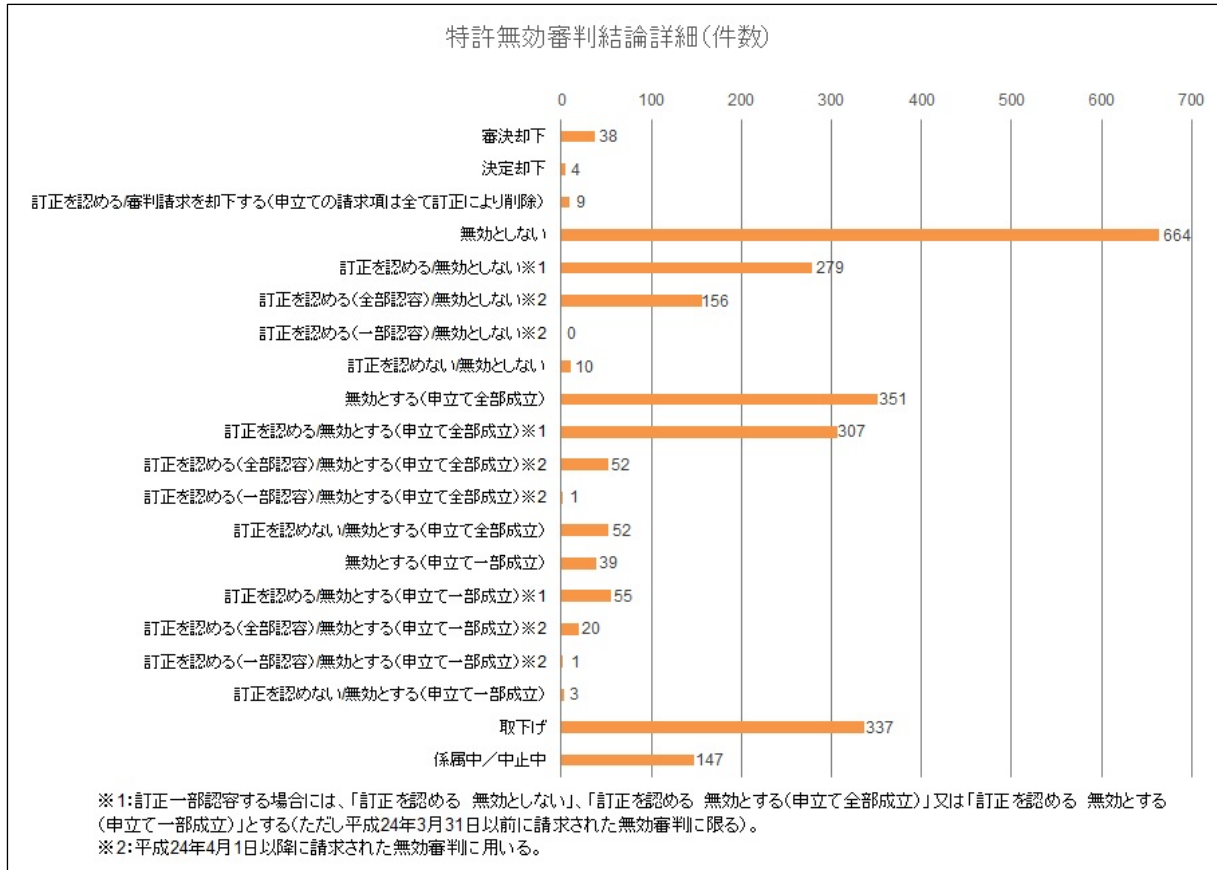
図 3-2-6 特許無効審判の結論の割合（全体）



下記の図 3-2-7 は、特許無効審判の結論について、訂正の請求の有無、訂正の認容／非認容ごとに詳細の件数を示した図である。

「無効としない」と判断された事件 1,909 件のうち、訂正を認めるとした事件の数は 435 件であり、訂正を認めずに無効しないと判断された件数は 10 件であった。「無効とする（申立て全部成立）」と判断された事件 763 件のうち、訂正を認めた上で無効となった事件が 360 件（訂正の一部認容含む）であり、また、「無効とする（申立て一部成立）」と判断された事件 118 件のうち、76 件が訂正を認めた上で無効となっている（訂正の一部認容含む）。申立ての全部又は一部が認められて無効となった事件では、訂正を認めていても無効となる傾向が高くなっていた。

図 3-2-7 件数別特許無効審判の結論（詳細）



下記の図 3-2-8 は、審決の予告（第 156 条第 2 項）が導入され、施行された前後でそれぞれ結論の割合を集計したものである<sup>9</sup>。審決の予告が導入される前では、「無効とする」と判断された事件の割合は、申立ての一部成立と全部成立を合わせると 45.5%となり、半数近くが無効と判断されている。これに対し、審決の予告が施行された後では、「無効とする」と判断された割合が 14.8%へと減少した。これに対し、「無効としない」と判断された割合が 50.0%であった。係属中/中止中の事件が多いことを考慮しても、審決の予告の制度が導入された以降は、「無効としない」と判断された割合が高くなっている。

件数で見ると（図 3-2-9 参照）、訂正をした上で「無効でない」と判断された事件は、審決予告施行前の件数 1,653 件中、274 件で全体の 16.1%であったのに対し、審決予告施行後は、審決予告施行後の件数 872 件中、168 件で 19.3%と若干その割合が上がっていた。これは、特許無効審判において、審決の予告後に訂正の機会が与えられるようになった（特許法第 134 条の 2 第 1 項）影響が考えられる。

<sup>9</sup> 審決の予告前後の件数については、表 3-1-2 を参照。

図 3-2-8 特許無効審判の結論の割合（審決予告施行前後）

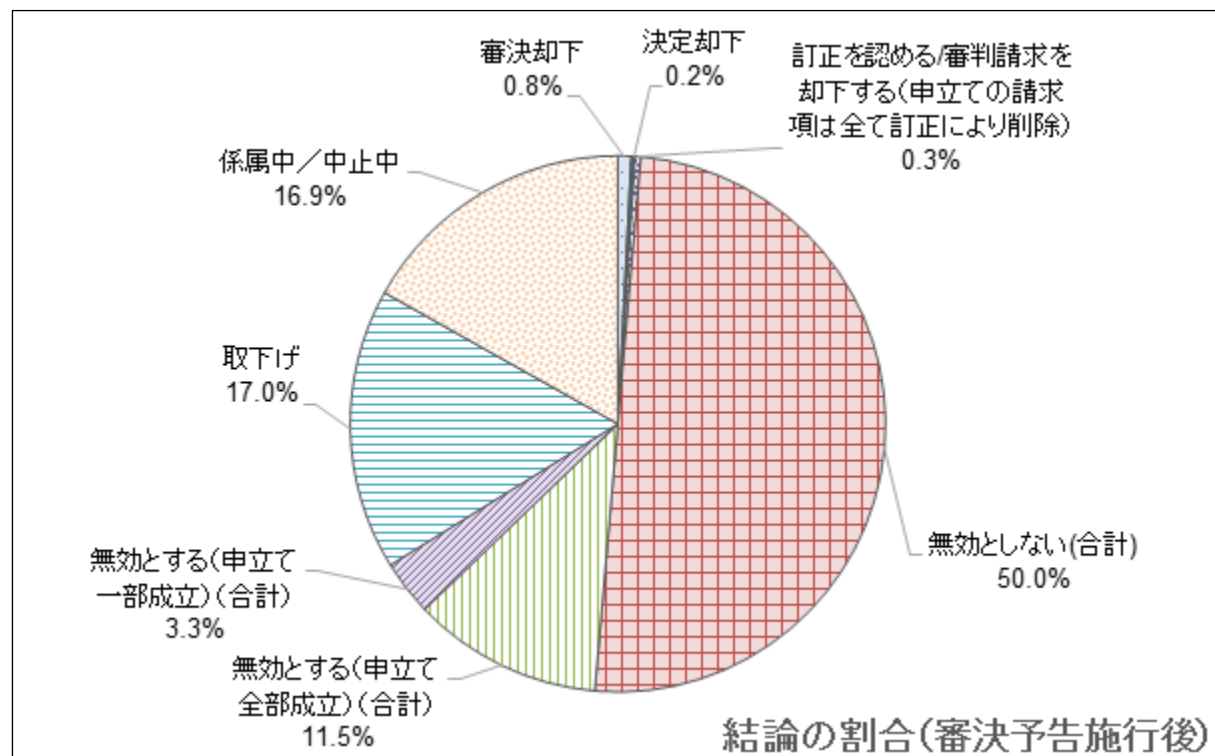
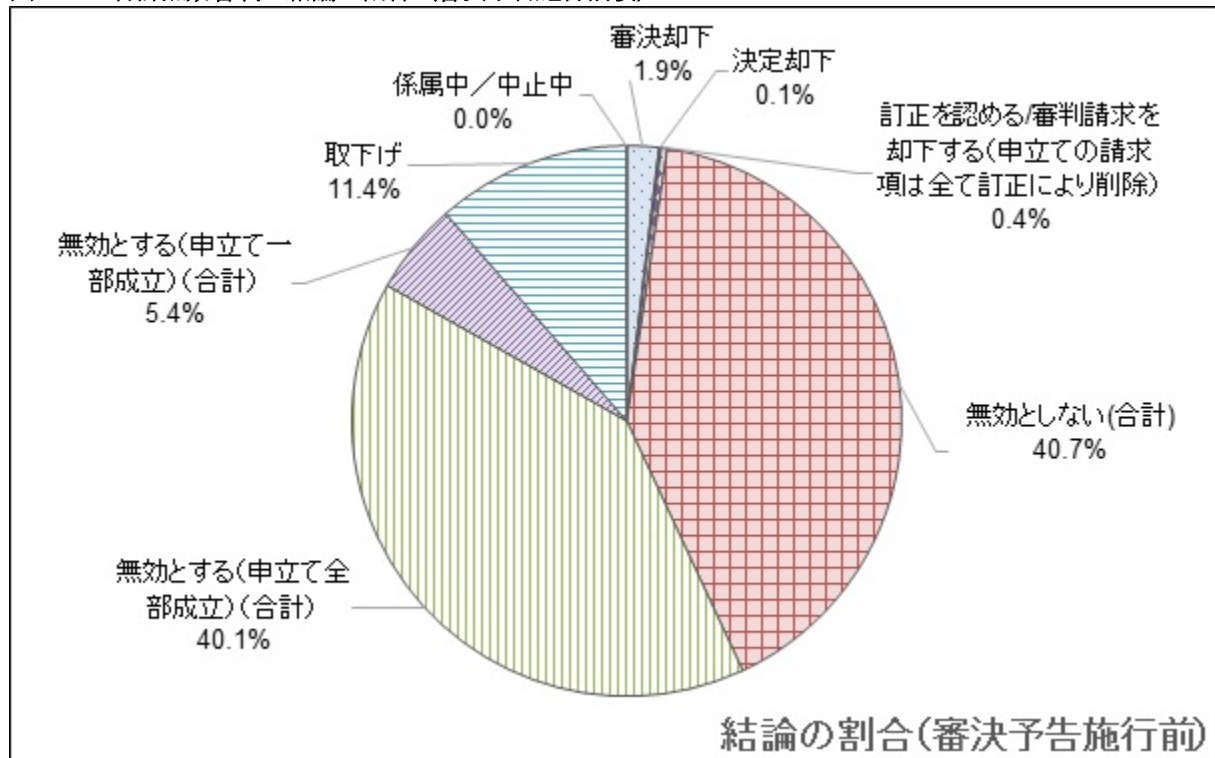
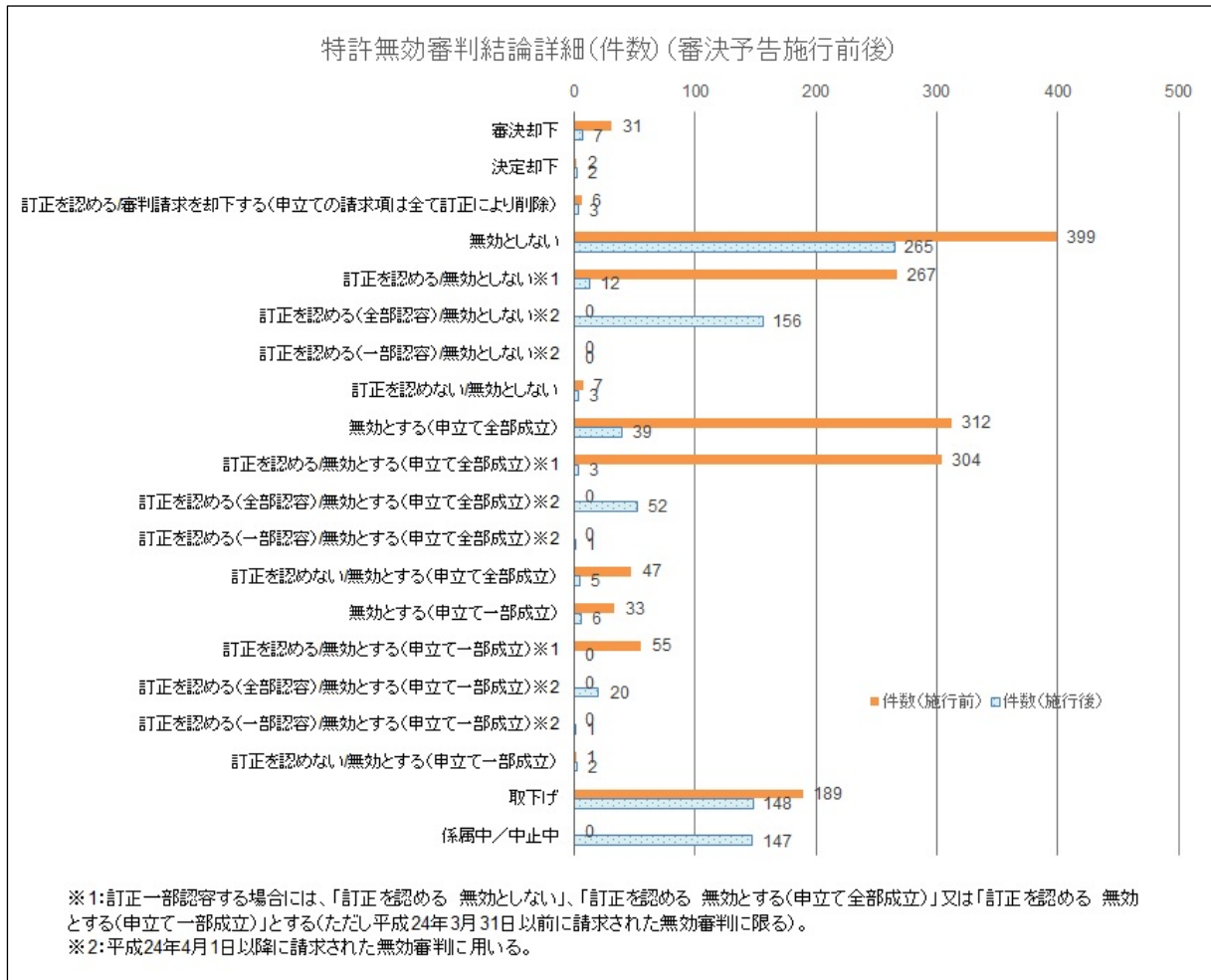


図 3-2-9 結論の割合詳細（審決予告施行前後の比較）



#### (4) 最初の審決における審決の理由

##### ア 主な審決理由

下記の図 3-2-10 及び図 3-2-11 は、第 1 次審決における審決の理由に関し、集計を行った図である。この集計は、無効審判審決データにおける、判示事項コード<sup>10</sup>に基づき、分類を行い、集計をしたものである。なお、下記の図では、主な無効理由で集計を行った。主な理由の内訳については後述する。

審決理由のうち、最も多い理由は、進歩性（特許法第 29 条第 2 項）が 1,811 件で 37.8%、記載不備（第 36 条）で 1,269 件で 26.5%であった。また、次いで訂正要件違反（特許法第 134 条の 2）が 622 件で 13.0%、新規性（特許法第 29 条第 1 項各号）が 618 件で 12.9%と続いている。特許法第 29 条関連でみると新規性、進歩性、及び同法第 29 条 1 項柱書に関するもので 5 割を超えている結果となった。

<sup>10</sup> 「審判便覧（第 16 版）02-02.1 特許における審決の分類表」第 2 頁「2. 判示事項別分類表」（1）及び（3）に基づく。前掲脚注 4 参照。

図 3-2-10 審決理由の件数 (全体)

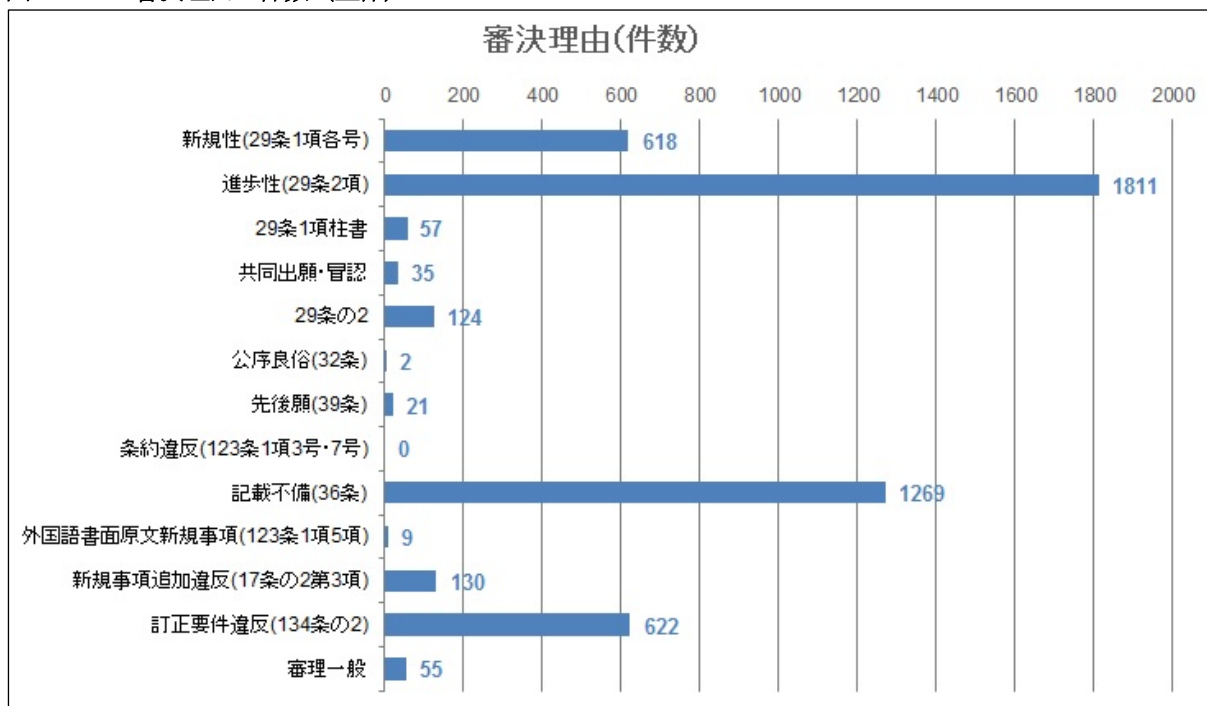
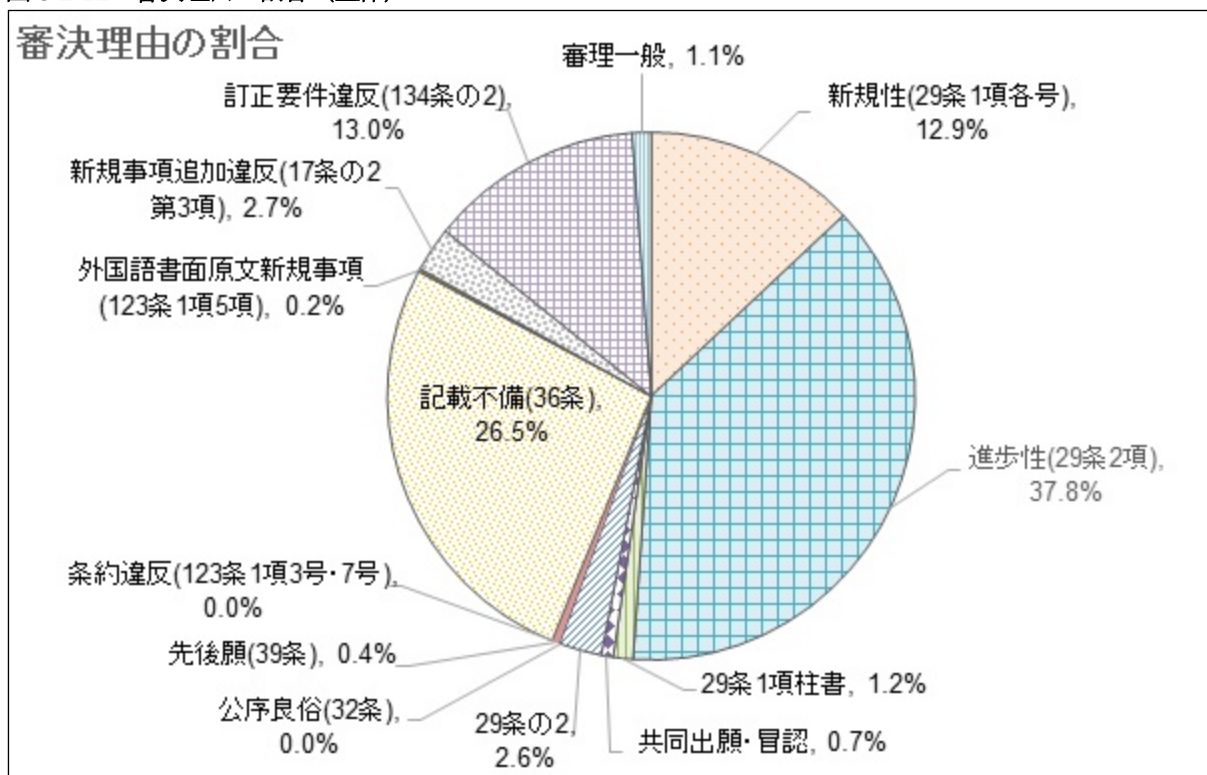


図 3-2-11 審決理由の割合 (全体)



## イ 審決の理由—新規性（第29条1項各号）

下記の図 3-2-12 及び図 3-2-13 は、審決の理由のうち、新規性に関する内訳を示した図である。新規性に関する理由のうち、最も多いのが刊行物記載によるもの（第29条第1項第3号）であり、新規性を理由した件数 618 件のうち、507 件（82.0%）と圧倒的多数を占めていた。次に多かったのが公然実施（第29条第1項第2号）で78件（12.6%）、公知（第29条第1項第1号）が33件（5.3%）であった。

刊行物記載を理由とするものは、特許公開公報などが主な証拠として採用されることが多く、特許公開公報であれば、公開の先後の日付等を証明する必要が無く、証明が容易であることによると考えられる。

図 3-2-12 審決の理由—新規性内訳（件数）

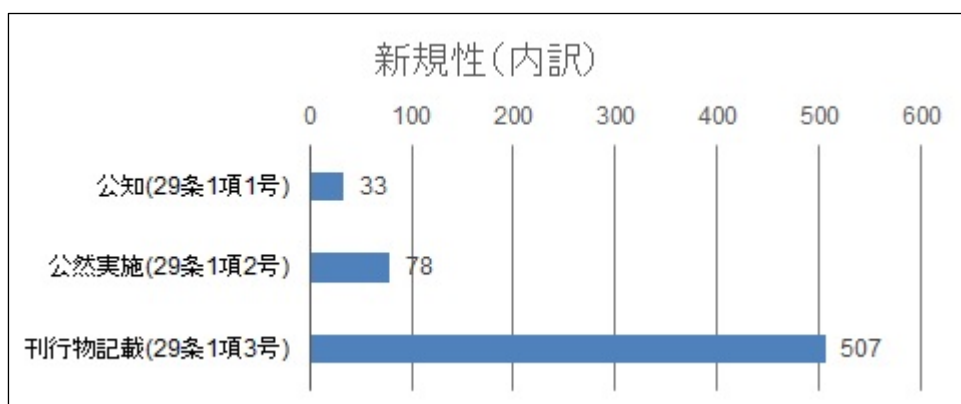
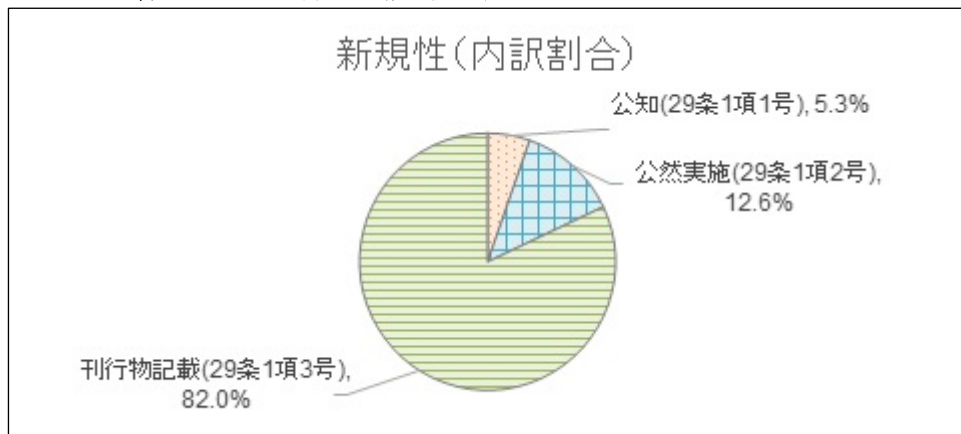


図 3-2-13 審決の理由—新規性内訳（割合）



## ウ 訂正の請求

下記の図 3-2-14 及び図 3-2-15 は、審決の理由の内、訂正要件違反を理由とした 622 件における審決理由の内訳を示した図である。

訂正の請求において、新規事項追加を理由とするもの（18.6%）や請求項の実質的拡張・変更を理由とするもの（15.3%）の割合が比較的高い傾向にあった。これは、訂正の請求の許否を判断するにあたり、慎重にこれらの判断を行っていることが考えられる。

訂正の請求の目的（第134条の2第1項但書各号）でみると、特許請求の範囲の減縮（第134条の2第1項但書第1号）を目的とする訂正が116件（18.6%）と最も多かったが、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正も92件（14.8%）あり、比較的多く行われていた。

図3-2-14 審決の理由—訂正要件内訳（件数）

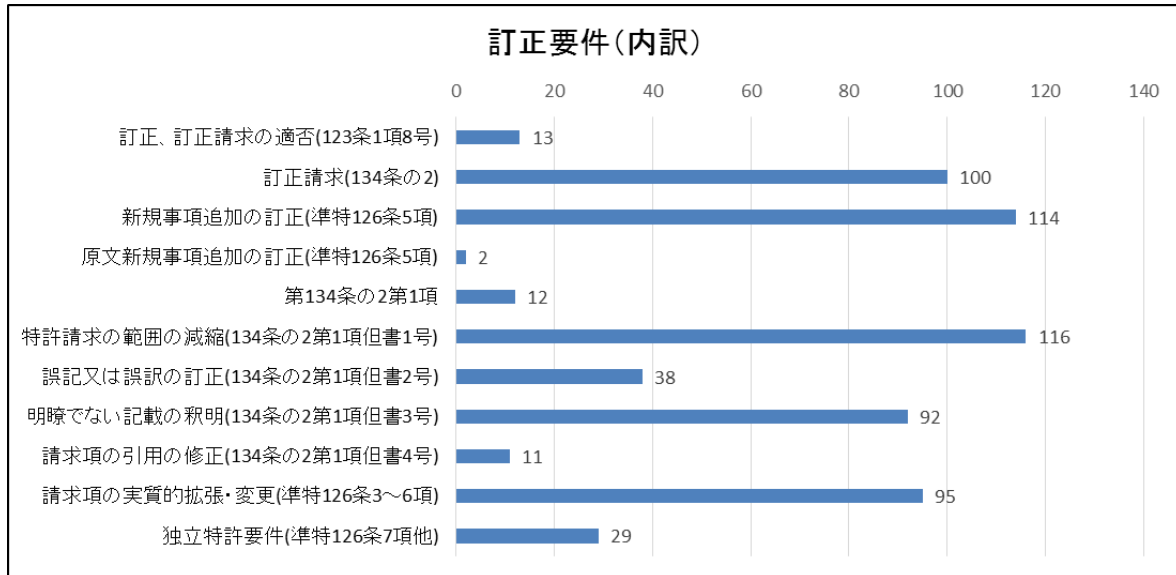
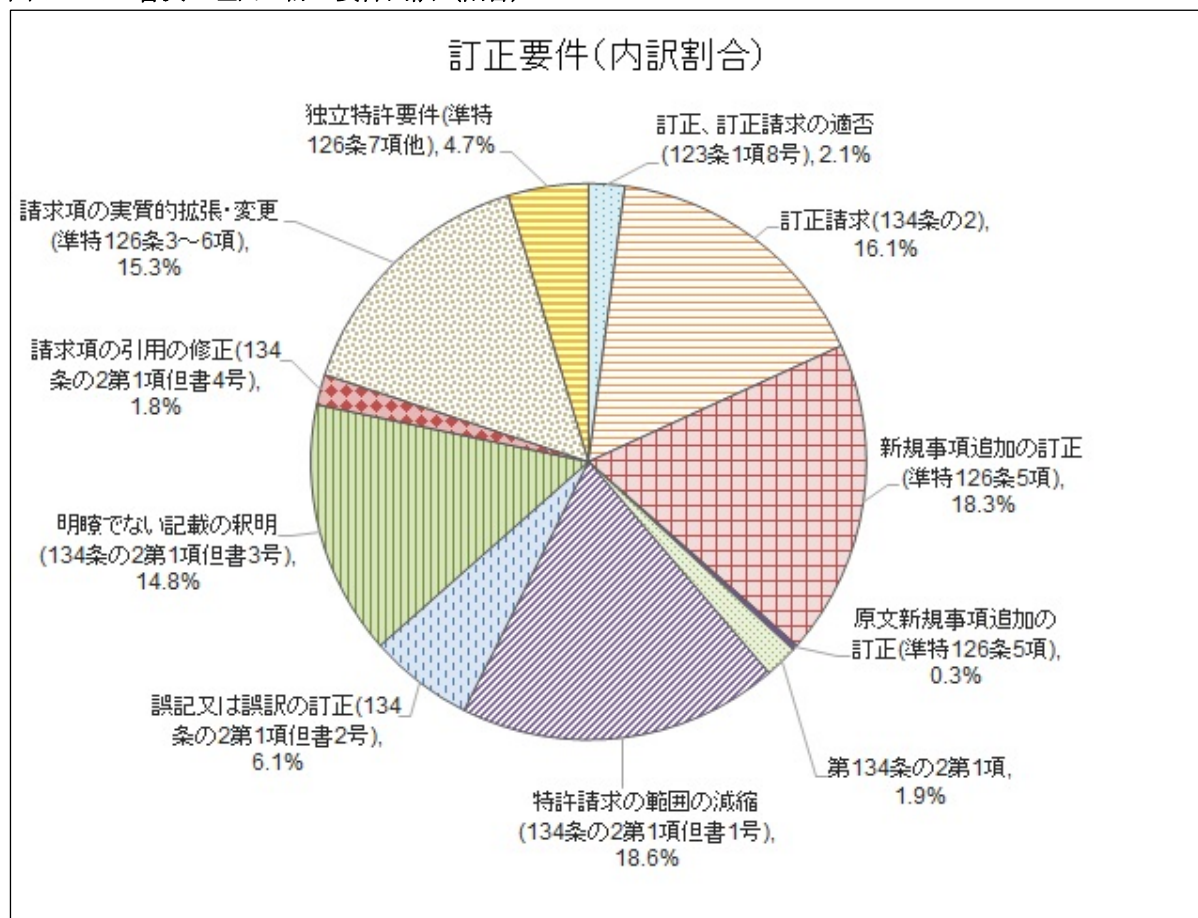


図3-2-15 審決の理由—訂正要件内訳（割合）



## (5) 期間

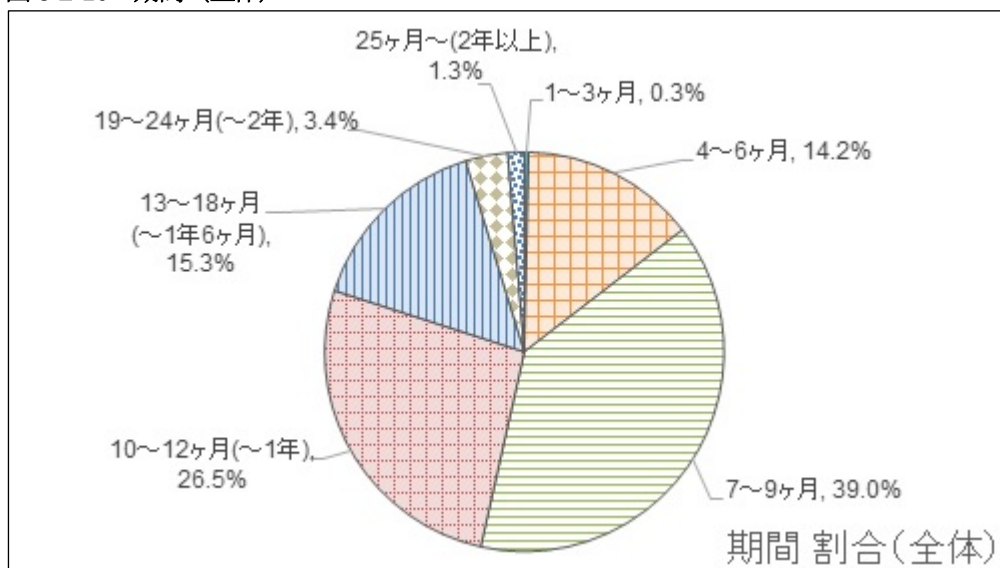
無効審判事件データのうち、最初の審決の送達日のデータがある事件について、その審判請求日から第1次審決の送達日までの期間について集計した。審決については、複数回の審決があった場合、最初に送達された審決をいう。下記の図 3-2-16 は、無効審判事件データ全体について、審判請求日から最初の審決送達日までの期間を集計し、その期間ごとの割合を示した図である。この図によれば、全体の80%の事件について、1年(12か月)以内に最初の審決が送達されている。

なお、最短は1ヶ月(審決却下)であり、最長は55か月(4年7か月)であり、全体の平均の月数は、10.2月であった。

表 3-2-5 期間

期間	件数
1～3ヶ月	7
4～6ヶ月	290
7～9ヶ月	795
10～12ヶ月(～1年)	540
13～18ヶ月(～1年6ヶ月)	312
19～24ヶ月(～2年)	70
25ヶ月～36ヶ月(～3年)	19
37ヶ月～48ヶ月(～4年)	5
49～60ヶ月(～5年)	3
61ヶ月～(5年以上)	0
合計	2041

図 3-2-16 期間 (全体)





下記の図 3-2-17 及び図 3-2-18 は、審決の予告が導入され、施行された前後に分けて期間を集計し、その割合を示した図である。図 3-2-17 は、審決予告施行前の審判請求日の事件について、審判請求日から第 1 次審決の送達日までの期間を集計し、主な期間の割合を示している。審決予告施行前（1,644 件、表 3-2-2 参照）は、図 3-2-16 に示した全体の割合と比べると、「4～6 か月」と「7～9 か月」の割合が若干増加しているが、全体を見るとその割合はほぼ変わらない結果となった。

図 3-2-17 期間（審決予告施行前）

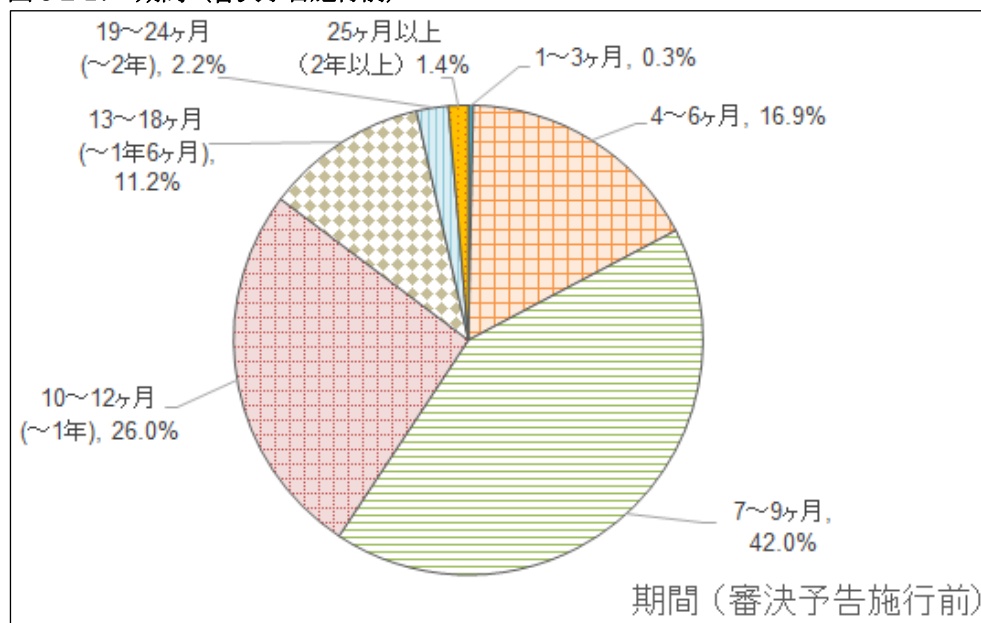
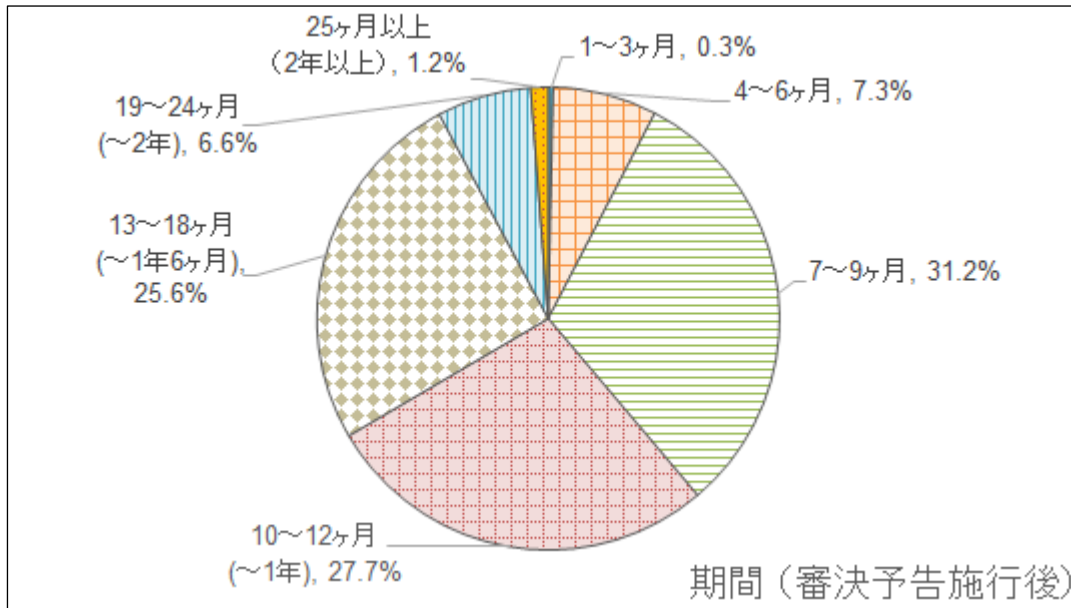


図 3-2-18 は、審決の予告が施行された（2012 年 4 月 1 日以降に審判請求されたもの）の事件（867 件、表 3-2-2 参照）のみについて集計し、その期間の割合を示した図である。ここでは、審判請求日から最初の審決の予告までの期間又は、審決の予告がない事件については、最初の審決の送達日までの期間とした。なお、係属中又は中止中の事件については集計には入れておらず、また、最初の審決が送達されていなくても審決の予告が送達されている場合は、当該審決の予告の送達日で集計した。

期間の分布をみると、「7～9 か月」が 42.0%から 46.1%となり、また、「10～12 か月」の割合が 26.0%から 32.9%へと施行前に比べて増えている傾向にあった。このため、審決予告施行前後について、期間の平均を比較すると、審決予告施行前が 9.65 か月に対し、審決予告施行後は 10.14 か月と全体に比べ若干長くなっていた。

図 3-2-18 期間（審決予告施行後）



(6) 出訴件数、出訴率

下記の表 3-2-6 及び図 3-2-20 は、出訴件数及び非出訴件数を示した図であり、図 3-2-19 は、その割合を示した図である。この集計は、無効審判事件データのうち、出訴番号のある案件の数を集計し、全体の数からその割合を求めたものである。係属中又は中止中のものを除くと、43.2%の事件で審決取消訴訟が請求されている。

表 3-2-6 出訴率

	件数	割合
出訴	1,090	43.2%
出訴せず (係争中/中止中除く)	1,288	51.0%
係属中/中止中	147	5.8%
全件数	2,525	100.0%

図 3-2-19 出訴率（全体）

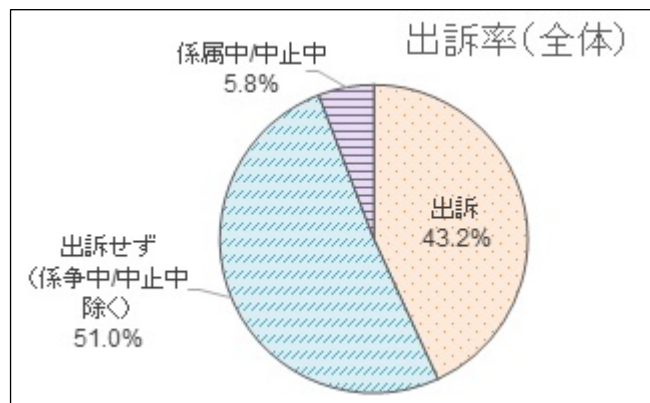


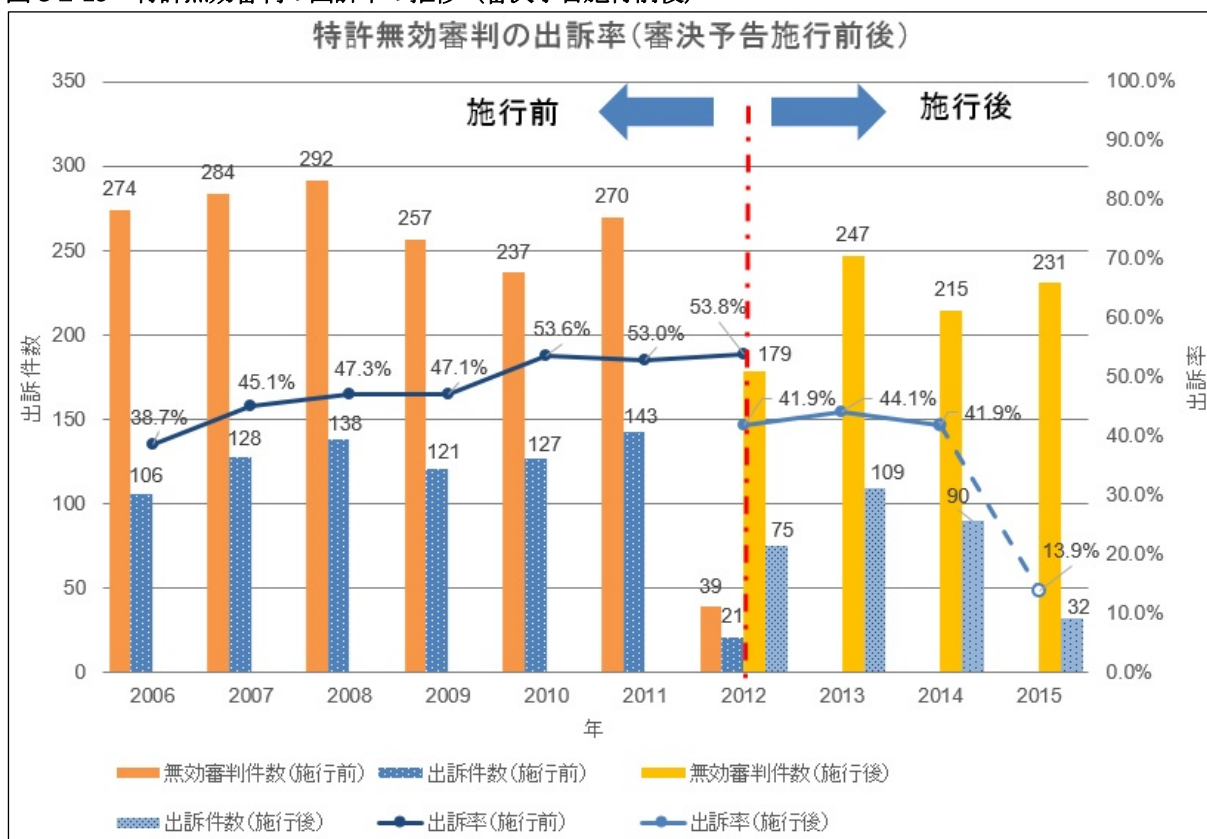
図 3-2-20 出訴件数／非出訴件数



下記の図 3-2-21 は、特許無効審判の出訴率について、審決予告の施行前と施行後の事件についてそれぞれ出訴件数と出訴率を年ごとにプロットした図である。すなわち、2012 年 4 月 1 日以降の審判請求日の事件を審決予告施行後の事件として集計し、その日より前の審判請求日の事件を審決予告施行前の事件とし、出訴番号のデータを有する事件の数をそれぞれ集計し、その割合を示した。なお、年の基準は審判請求日とした。例えば、2006 年の場合、2006 年 1 月 1 日から 2006 年 12 月 31 日までの審判請求日のデータを有する事件をいう。

図 3-2-21 によれば、審決予告施行前の事件については、出訴率が毎年上昇傾向にあったところ、審決予告施行後の事件については、2012 年及び 2013 年では出訴率が約 10% 程度下がっていた。なお、2014 年及び 2015 年については、係属中又は中止中の事件が多くあるため、参考データであることを点線で示している。審決の予告が導入されてからまだ数年しか経過しておらず、審判が確定した事件数も比較的少ないことから、傾向をみるには時期尚早ではあるが、審決の予告により訂正の機会が与えられるようになったことから当事者の納得のいくような審理が尽くされるようになったと予想される。

図 3-2-19 特許無効審判の出訴率の推移（審決予告施行前後）





## 4 海外ヒアリング

### 4. 1 概要

#### (1) ヒアリング対象者について

中国におけるヒアリングでは、韓国若しくは日本又は両国で特許無効審判の経験がある、又はすべての対象国に特許出願の経験を有する弁護士・弁理士事務所を対象とした。ただし、すべての対象国に特許出願の経験を有する事務所については、少なくとも韓国若しくは日本のクライアントから依頼を受けて特許無効審判、中国においては専利無効宣告請求の経験がある事務所を対象とした。同様の条件で企業にもヒアリングを依頼したが辞退となったため、上記条件を満たす 11 の弁護士・弁理士事務所で行った。

韓国におけるヒアリングも同様に、日本若しくは中国又は両国で特許無効審判（中国の場合は専利無効宣告請求）の経験がある、又はすべての対象国に特許出願の経験を有する弁護士・弁理士事務所を対象とした。ただし、すべての対象国に特許出願の経験を有する事務所については、少なくとも日本又は中国のクライアントから依頼を受けて韓国における特許無効審判の経験がある事務所を対象とした。同様の条件で企業及び大学等にもヒアリングを依頼したが辞退となったため、上記条件を満たす 11 の弁護士・弁理士事務所で行った。

#### (2) 調査票について

国内アンケート（後述、第 5 章参照）の結果に基づき、中国及び韓国における特許無効審判（中国の場合は専利無効宣告請求）の制度について言及された事項を中心に、制度の使い勝手及び問題点という観点からヒアリングの質問項目を設定した。なお、中国又は韓国の法律・特許事務所への質問は、他の対象国との対比及び日本のユーザーからの意見に対しどのように考えるかといった観点で行った。

#### (3) 調査結果の概要

##### ア 中国におけるヒアリング調査結果の概要

中国でのヒアリングは、主として請求の理由の追加及び証拠の補充、域外証拠について要求される手続、権利化後の権利要求書の補正（日本でいう訂正請求<sup>1</sup>）、口頭審理に係る手続の運用に関する話題を取り上げた。

---

<sup>1</sup> なお、中国では訂正審判の制度がないため、権利化後の補正（訂正）は、専利無効宣告請求中のみ行うことができる。

現在、請求の理由の追加及び証拠の補充は、審判請求から1か月間可能である。これは個別の審判の効率性と公平性ととのバランスにより設けられたものであり、侵害訴訟に関連して請求する専利無効宣告請求を除き、証拠を事前に吟味して揃えておくのは請求人の義務であるという回答が多かった。

域外証拠に課される手続は、その国の公証と領事認証が必要であるが、中国では証拠の真実性を担保するのは提出する者の責任であること、特許文献をはじめとしてすべての域外証拠に公証・認証が必要というわけではなく、専利無効宣告請求では、これらの手続が不要な証拠の方が多数を占めるため、特に負担ではないと考えているという意見が多かった。

権利化後の権利要求書の補正に関しては、現行制度では請求項の削除や併合と技術方案の削除に限られ、この制限は厳しいという指摘はいくらかあったものの、明細書や図面への補正の必要性はなく、明らかな誤記・誤訳であれば正しい意味で解釈されるため、特に厳しいものではないという回答が多かった。

口頭審理に係る手続については、すべて職権事項であり、当事者が関与することはできず、一方的に審判官から期日及び場所についての通知がなされるというものであった。なお変更が可能かについては意見が分かれた。

## イ 韓国におけるヒアリング調査結果の概要

韓国では、主として請求の理由の追加及び証拠の補充、口頭審理に係る手続の運用に関する話題を取り上げた。

韓国では、請求の理由の追加及び証拠の補充については無制限説を取っており、審決までは自由に証拠の追加等を行うことができる。これは、審判期間中にすべての論点や証拠を出し尽くし、議論を尽くすことで、対象となる特許に関する紛争の一回的解決を目指すためであり、また、複数の審判に対応するよりも全体として訴訟経済に資することができるという趣旨による。なお、日本及び中国とは異なる考え方に基づくことから、価値判断の対象にするのは難しいという意見もあった。

口頭審理に係る手続の運用については、韓国も職権事項であり、基本的には審判官からの通知がなされるが、口頭審理の期日については事前に審判官との調整できるとの回答が多かった。また、口頭審理前の争点整理手続については、口頭審理の1週間前に一定の資料を提出する運用となっているが、提出は必須ではなく、また実際の口頭審理では1週間前に提出した資料とは異なる資料を使用してもよいなど、中国に比べて柔軟な対応が可能となっている。

## 4. 2 中国におけるヒアリング調査結果の詳細

### 4. 2. 1 証拠の取扱いについて

#### (1) 請求の理由の追加及び証拠の補充に係る制限について

中国の専利無効宣告請求では、無効宣告請求の提出日から起算して1か月以内であれば、請求の理由の追加及び証拠の補充をすることができる（専利法実施細則第67条）となっている。この制度に関し、韓国の特許無効審判における請求の理由及び証拠の追加と対比した場合の考えについて質問を行った。回答としては、大きく分けて（ア）請求の理由の追加及び証拠の補充の制限自体の妥当性、（イ）1か月という期間に関する妥当性、（ウ）韓国の制度と対比した場合の意見、（エ）その他の意見が得られた。以下、順に詳細を述べる。

#### ア 請求の理由の追加及び証拠の補充の制限の妥当性について

請求の理由の追加及び証拠の補充を制限することについては、一つの審判事件における期間の短縮と効率化の点で妥当であるという認識で共通していた。その理由として、以下の理由が挙げられた。以下、四角枠内は質問の回答を示し、回答の内容及び表現は、ヒアリングで得たそのままの表現を使用している。

##### (公平性と効率性のバランスを考慮している)

- ・ 審理の着手までの滞留期間が長くなればそれだけ当事者の経済活動に悪い影響を与えると考える。このため、審判の効率性は非常に重要であり、審判の長期化を招く要因は、公平性とバランスを考慮した上でなるべく排除する必要がある。
- ・ 請求の理由の追加及び証拠の補充の制限が無ければ、審判の長期化を招くと共に、一方当事者を利することにもつながり、公平性を欠くことになる。審判は双方の当事者にとって公平であるべきであり、公平性のバランスを考慮すべきである。
- ・ 復審委員会は、公平性と効率性を重視している。効率性を重視している以上、請求の理由の追加や証拠の補充に制限をかけるのは妥当である。
- ・ このような制限は効率的な解決を目的とするために設けられている。当事者の一方のみに長期間の期限を設けた場合、他方の当事者にとって公平性を欠く。復審委員会は準司法機関として資源の有効活用と時間の短縮による当事者双方への便宜を考えている。1か月の期間は、当事者の希望又は要請によるというよりも復審委員会の考えに基づいて設定された。なお審理の期間は半年くらいである。
- ・ この制限は、無効宣告請求の手続を加速させるためのものである。請求人が次から次へと新しい無効理由や証拠を追加することができた場合、復審委員会はこれらの無効理由や証拠を特許権者に伝達しなければならない。そして、特許権者に検討するための十分な時間を与えた後、初めて口頭審理の手配をすることになる（長期化

の原因となる)。また、いきなり新しい無効証拠や理由が提出された場合に、特許権者が適切に応答できなくなることを防止するためでもある。

#### (件数が多い)

- ・無効宣告請求の件数が非常に多いため（日本の年間請求数の約 10 倍）、効率性を阻害する要因となる事項はできるだけ排除すべきであると復審委員会は考えている。
- ・中国では案件数が非常に多いため、シンプルに処理を行うことを考えていると思われる。

#### (そもそも十分な準備をした上で請求すべき)

- ・無効宣告請求をするからには、請求人は、通常、請求までに十分な検討時間があるのであるから、事前に調査や検討を行い、十分な準備を行った上で請求をするべきである。

#### (その他)

- ・証拠の補充などに制限がなければ、審判官や相手方の負担増にもつながり、代理人や当事者の立場からみれば、全体的な流れを予想しにくくなる。

なお、請求の理由の追加や証拠の提出については、例外があり、期間を過ぎた場合であっても下記のようなある程度の救済手段があるため、厳しい制限ではないというのが共通意見であった。

#### (その他)

- ・なお、補強のための証拠は 1 か月の期間が過ぎても提出が可能である。例えば、公知技術を証明するためのものであれば提出できる。さらに、新しい証拠が見つかるなど新たな請求の理由が生じた場合でも、別途専利無効宣告請求を請求して提出すれば、先に請求された専利無効宣告請求と併合することができる。このため、1 か月の期間に限定されていること自体は不便であるとは思わない。
- ・1 か月の期間経過後であっても、公知技術や技術常識を示す証拠であれば口頭審理で提出が可能である。
- ・権利者が請求項の合併の方式で補正を行った場合、さらに請求人に対して 1 か月以内に証拠の提出期間を設けることがある。
- ・外国語文献の場合も中国語の翻訳文などは期間経過後に提出することも可能である。



## イ 請求から1か月以内という期間について

請求の理由及び証拠の追加ができるのは、請求の日から1か月以内である。この1か月という期間については、効率性を考えると妥当であるとする意見と、1か月では不十分である意見、無効宣告請求の請求人の立場と被請求人の立場とで分けて妥当性を考えるとした意見に分かれた。この意見の数は、それぞれ、妥当とする意見が6者、不十分とする意見が2者、請求人の状況よるとする意見が3者であった。

1か月の期間は妥当であるという意見は、上記アで挙げられたように、現状ではこれ以上の長期化は容認されるべきではなく、期間経過後でもある程度の救済手段が設けられていることから、これ以上の期間を設けるべきではないとする。他方で、不十分とする意見では、1か月という期間は確かに厳しいが、審判の効率性等を考えるとやむを得ないという意見もあった。また、請求人の状況によろという意見では、侵害訴訟を伴う場合、侵害訴訟における被告が無効宣告請求の請求人となることから、この場合無効宣告請求の準備期間が非常に短くなるという状況を考慮すると1か月という期間は厳しいものがあるという意見であった。

回答としては、以下のようなものがあつた。

### [1か月の期間は妥当であると回答した理由]

#### (効率を維持するため)

- ・ 審判の効率性を維持するためには、これ以上長い期間を設けるのは妥当ではなく、1か月という期間は合理的である。
- ・ 復審委員会は、無効宣告請求の審判を通常6か月から8か月（9か月という意見もあり）程度で終了させることが要請されており、この点を考慮すると1か月より長い期間を設けるのは困難である。
- ・ 審判に要する期間の短縮が各方面から要請されており、1か月より長くなるのは、その分期間が長くなるため、妥当ではない。
- ・ この1か月という期間は、審理期間をなるべく短縮したいという事情による。大抵専利無効宣告請求と同時に侵害訴訟が提起されており、その侵害訴訟は、専利無効宣告請求中は審理が停止する。侵害訴訟を長期間停止するのも好ましくない。
- ・ この期間については特に意見はなく、妥当だと考えている。

#### (特に不利益は生じない)

- ・ 専利無効宣告請求は、多くは侵害訴訟に伴って請求されるため、補充により期間が長くなれば侵害訴訟の中止期間も長くなり、不利益が生じる。専利無効宣告請求の請求自体は制限されていないため、異なる証拠を見つけた場合、さらに別の専利無効宣告請求を請求すればよい。
- ・ 1か月の期間を経過しても証拠が異なれば何度でも専利無効宣告請求を請求することができるため、特に請求人に不利益は生じないと考える。

- ・以前は3か月の期間が設けられていた。しかし、専利無効宣告請求の件数が増加するにつれ効率の問題で1か月に短縮された。2015年では、専利無効宣告請求の請求は3,724件あり、審決が3,652件である。なお、理由の変更や証拠の提出がこの期間にあった場合、権利者側の提出期間は1か月延長される。
- ・なお、新しい証拠の提出や請求の理由が変更された場合、権利者側は改めて新しい期限を設定される。

#### [1か月の期間は厳しいとする意見]

- ・証拠を提出できるタイムリミットは1か月である。特許の場合、通知を受け取ってから証拠をその期間内に提出できるが、訴訟では、理由を言えば1か月を超えても提出することができる（証拠の提出期間を延長可能）。たった1か月では不十分だと考える。ただ、この制限は容認されるべきである。なぜなら、審判の期間はとても短く、約9か月程度で結果を出すことが求められており、長期化するのは許されないからである。他の証拠を提出したいのなら、別に審判を請求すべきである。
- ・1か月の期間は厳しいと考える。当事務所では、一昨年で64件、昨年で40件ほどの専利無効宣告請求を担当しているが、やはりこの制限は実務上厳しいと思う。

#### [請求人の状況によるという意見]

##### (侵害訴訟に伴う場合は厳しい)

- ・請求人側にとっては、請求前に時間を多く費やすことができるので合理的であるが、大抵専利無効宣告請求には侵害訴訟を伴うため、その場合は事情が異なる。
- ・侵害訴訟を伴わない専利無効宣告請求は、準備期間も十分にあり、請求人側も証拠を揃えたうえで専利無効宣告請求を請求するため、1か月の制限は特に問題はない。しかし、侵害訴訟では、提訴後の答弁書提出期間内に専利無効宣告請求を請求し、その受理書をもって侵害訴訟の中止を請求することができるのとされているため、このような場合は、1か月の制限は請求人には厳しいと考える。
- ・そもそも、請求人は専利無効宣告請求の請求前に十分検討や準備をしているはずであり、この1か月のような制限が請求人側に無理に大きなプレッシャーを与えているということはないと考える。だが、請求人に不利な場合がある。侵害訴訟が提起された場合、相手方はすぐに専利無効宣告請求を請求しなければならない。請求しない場合、侵害訴訟は中止とはならず、専利無効宣告請求と並行して行われる。侵害訴訟を伴う場合、専利無効宣告請求の請求人（侵害訴訟の被告）にとっては不利な状況となる。一方で特許権者にとっても不利な面はあると思う。答弁書の提出期間も1か月程度であるため証拠を揃える期間が短い。このようにデメリットはあるが、できるだけ早期に終わらせることについて両当事者は合意しているはずであり、デメリットよりもメリットの方が大きいと考える。このため、この制限につい

て何らかの変更がされることはないと思う。もし、1 か月以降に証拠が見つかった場合、もう一つ別の専利無効宣告請求を請求すればよいからである。

- ・請求人は事前に証拠等を調査しているため、請求人にとっては1 か月の期限は厳しすぎるといよりは、戦略上利用することを考える。例えば、最初にすべての証拠等を出すのではなく、最初の請求時は形式的なものにしておき、期限直前にすべての証拠を提出して、相手方が検討する時間を短くさせるなどである。なお、侵害訴訟を伴う場合は、訴訟の提起を受けて専利無効宣告請求の請求を行うため、その際は準備期間が非常に短く、1 か月の期間はとても厳しい。
- ・なぜ日本のように最初に提出してから制限しないのかについては、専利無効宣告請求は通常侵害訴訟に伴って請求されることが多い。侵害訴訟では、訴訟の提起後 15 日以内に専利無効宣告請求を請求しなければ、その後中止の請求をしても認められないということになっており、15 日間の間で十分な証拠を揃えることは難しいと考えられることから、請求後 1 か月の期間が設けられた。侵害訴訟に伴う専利無効宣告請求である場合、大抵はこの 1 か月の間に証拠等が追加されることが多い。

#### (権利の維持に関して)

- ・復審委員会が非常に早く特許が有効であるとの判断をした場合、専利無効宣告請求の請求人は侵害訴訟の被告でもあるので、このような場合、デメリットになるだろう。他方で、最初に有力で説得力のある証拠が出された場合、無効となる審決がなされるため、特許権をできる限り長く維持したいと考える特許権者にとっても（すぐに結果が出されるのは）不利になるだろう。

### ウ 韓国（又は日本）の制度との比較について

請求の理由の追加や証拠の提出が韓国のように無制限である場合、中国では審判の効率性も非常に重視していることから個々の審判の長期化を懸念する意見が多かった。ただ、侵害訴訟に伴う無効宣告請求の場合、非常に短期間で準備を行い、請求しなければならないことから、請求人にとっては都合がよいとする意見、またそのような場合であっても、過度に請求人側を利するのはよくないとする意見があった。

#### (審判の長期化は好ましくない)

- ・中国では短期間で終了することが望まれるため、韓国のように無制限で証拠の追加ができるというのは長期化につながるため好ましくない。
- ・韓国のように、証拠の提出が無制限であると審判の期間がかなり長期化すると考えられる。そうすると、特許権者にとって不利になると考えられる。審判を長期化させることで特許権者を阻害（消耗）させることも考えられるからである。

#### (請求人は十分に準備をした上で請求すべき)

- 1か月に限定されているのは、効率の向上を期待してのことである。韓国のように、いつでも証拠の提出が無限に可能となると、審理が長期化する原因となる。そもそも専利無効宣告請求は請求期限が長く、十分に準備時間をとれるため、請求する際には慎重に行うべきであるという考えがある。新規性や進歩性、記載不備など、よく検討し、十分な証拠をそろえてから請求をすべきである。そのような考え方に基くと、たとえ証拠の提出が自由に可能となったとしても、一旦提出した後にさらに検索して証拠を探してもよい証拠が見つかることはあまりないだろう。
- 中国では、今の制度がよいと考える。専利無効宣告請求を請求できる期間は非常に長いので、審判を請求するための準備も十分にできるはずであり、十分な準備をした上で審判請求すべきである。準備が不十分な段階で審判請求できるとすると、特許権者にとってアンフェアである。

#### (侵害訴訟との関連を考慮すると現行制度は妥当である)

- 専利無効宣告請求は、通常侵害訴訟と関連がある。侵害訴訟では、被告は提訴から15日(起訴状を受けた後の応答期間)以内に無効宣告があったことを提出しなければならず(司法解釈)、そのためにはその期間内に専利無効宣告請求を請求し、訴訟を中止させる必要がある。このような場合、短期間で専利無効宣告請求を請求しなければならなくなるため、証拠の追加等のための1か月があってもとても難しい。その点で、韓国のような制度はよいと思う。
- なぜ日本のように最初に提出してから制限しないのかについては、専利無効宣告請求は通常侵害訴訟に伴って請求されることが多く、侵害訴訟では、訴訟の提起後15日以内に専利無効宣告請求を請求しなければ、その後中止の請求をしても認められないということになっており、15日間の間で十分な証拠を揃えることは難しいと考えられることから、請求後1か月の期間が設けられた。侵害訴訟に伴う専利無効宣告請求である場合、大抵はこの1か月の間に証拠等が追加されることが多い。
- 専利無効宣告請求は大抵侵害訴訟に伴って行われるため、専利無効宣告請求係属中は侵害訴訟が中止となる。韓国のように証拠の提出等が無制限となると専利無効宣告請求だけで考えると一回で終了するのは経済的かもしれないが、その分侵害訴訟も停止しているため事業に期限もあることもあり、当事者の経済活動に大きな支障をもたらさず、ひいては社会全体の経済に大きな影響を与えるのではないかと考える。

#### (無制限説をとっても、審判が1回で終わるとは限らない)

- 韓国の制度は請求人には有利かもしれないが、1回で解決できるとは限らず、専利無効宣告請求が終結しても、さらに請求される可能性がある。このためあまり良い制度とは思わない。中国では事件が多く、大抵は専利無効宣告請求後に侵害訴訟が続くため、専利無効宣告請求が長期間となれば侵害訴訟のスケジュールにも影響を与え、かえって権利者に不利益が生じてしまう。

## エ その他の意見

その他の意見としては、専利無効宣告請求で思わしくない結果となっても、審判と訴訟は別であり、審決取消訴訟において仕切り直しをして（審決取消訴訟の請求時に証拠の提出も可能）、訴訟段階で改めて真摯に対応する傾向にあるといった意見があった。

- たとえ、審判において十分な証拠の提出ができなかったとしても、審決取消訴訟において、説得力のある証拠を提出すれば判断を覆すこともできる。
- 現在、中国では専利無効宣告請求は復審委員会で審理され、侵害訴訟は裁判所で審理されるが、裁判所では特許の有効性は判断されない。当事者からみるとそのサイクルが非常に長く感じられ、不満が挙げられている状況にある。このような状況を避けるため、専利無効宣告請求の期間をできる限り短くすることが裁判所から要請されている。一回目の専利無効宣告請求で特許が有効であるとの判断がなされた場合、2回目以降の専利無効宣告請求もその判断が支持される傾向にある。
- 中国では、実用新案と意匠の専利無効宣告請求が行われる場合、侵害訴訟は一旦中止して専利無効宣告請求の結果を待つ。しかし、特許の場合は通常専利無効宣告請求の終了を待たず、同時に進行するようになっている。現状では専利無効宣告請求は早く終わるため、侵害訴訟が同時に進行するといっても、書類等の提出期間を長く取ることで実質的に専利無効宣告請求が終わるのを待っているような状況にある。また、一審が専利無効宣告請求より先に終わったとしても、二審では必ず専利無効宣告請求の終了を待つ。そして専利無効宣告請求で無効審決が出た場合、裁判所は、直ちに侵害訴訟の請求を差し戻すという判決を出す。裁判所（審決取消訴訟）で専利無効宣告請求の判断が覆った場合、特許権者は改めて侵害訴訟を提起することができる。
- 中国の政策上のトレンドとしては、特許権者を保護する方向にある。
- 7年程前に、北京高等人民法院において、復審委員会で無効となり、審決取消訴訟の段階において、権利者が特許性を証明する新しい証拠を提出し、無効と判断された特許の特許性を主張したところ、その主張が認められた事案があった。

## (2) 証拠の提出に必要な手続について（認証・公証）

中国の無効宣告請求では、外国で入手された証拠（域外証拠、専利審査指南第4部第七章2.2.2）については、所在国の公証機関による認証及びその国の中国大使館又は領事館による認証が必要である。この点について、海外クライアントとやりとりをする際の留意点等について質問した。

## ア 公証や認証が必要な理由

回答としては、提出する証拠に公証や認証を要すること自体について異議を唱えるという意見はなく、外国人にとって負担となっている点は考慮しながらも、司法手続上の原則として必要な手続であるという回答であった。

具体的には、以下のような回答があった。

### (司法機関の手続上の原則を踏襲しているという意見)

- ・中国では、司法機関は認証に対して厳しい態度をとっており、復審委員会は準司法機関として司法機関の方法を踏襲している。
- ・訴訟ではすべて認証が必要である。行政ルートも同じであり、負担であると思う。
- ・これは、専利無効宣告請求だけではなく、中国の民事訴訟と行政訴訟における証拠に関する全般的な規定である。これは、SIPO の担当範囲ではない。もちろん、認証手続は負担であると思うが、証拠の真実性を確保するためにこの認証手続は必要だと考える。
- ・中国では、証拠の真実性や関連性については提出するものが証明する責任を負う。専利無効宣告請求だけでなく、他の訴訟においてもこれは同じである。

### (証拠の真実性を担保するため)

- ・なぜ認証や公証が必要なのかについては、証拠の真実性をあらかじめ担保しておくためである。行政訴訟を提起する際は、委任状や会社事項証明書等のような書面も領事認証が必要である。この点で負担に感じる企業もあるのではないかと考える。
- ・中国では、提出された証拠が真正のものであるかの確認が重要である。うその証拠が出されるといった問題が多く、偽の証拠を提出しても罰則はない。
- ・専利無効宣告請求のプロセス上、証拠の真実性が問われ、真実性を高めるために認証や公証が必要である。例えば訴訟では主体的資格があるか会社証明があるか、委任状があるかを確認するが、これらを証明する書面は認証や公証が必要である。
- ・特に海外で得た証拠の場合、それが有効であるのか判断しにくいいため、外国大使館の認証があればそれが真正のものであると判断しやすい。実体的な証拠の場合は特に認証が必要となる。
- ・日本から提出するものは領事認証が必要であり、負担を感じるというのは理解する。海外の証拠の領事認証や公証が必要というのは、中国の審判官にとっては、それが真実であるか否かについての判断ができないためであり、また、証拠の真実性については提出する側が担保すべきという考え方による。
- ・認証や公証が必要なのは、復審委員会でも裁判でも同じであり、いずれも大きな負担となっている。手続上、証拠の真実性を重視しているが、この点については復審委員会による判断が難しいため、真実性の証明については当事者が担保するものとなっている。ただ、負担は以前より小さくなってきていると思う。

#### (その他)

- ・公証や認証の必要性が専利無効宣告請求を躊躇させるということはない。
- ・コストについては、そんなに多くかかるものではなく、むしろ証拠を揃えるのはそれだけやった価値のあるものとなる。

### イ 公証や認証が必要な証拠、不要な証拠について

公証や認証は、提出するすべての証拠で必要というわけではなく、不要な証拠も幾つかあること、特に専利無効宣告請求で主張な証拠となる特許文献については不要であることから、公証及び認証が必要な証拠は限定的であり、特に困難性は生じていないという回答であった。

公証や認証が必要な証拠及び不要な証拠の例として、以下のようなものが挙げられた。

#### (認証・公証が不要なもの)

- ・原則：中国国内で入手可能な証拠
- ・中国国内で得られるものであって、原本であれば公証は不要である（雑誌、譲渡証書等）。
- ・中国の図書館で得られる文献（例 1：外国文献であっても、中国の政府図書館等と連携している外国の図書館が所蔵し、図書館経由で得られる証拠の写しについては図書館で発行する証明で足りる。例 2：意匠の案件ではあるが、日本の新聞に掲載されていた記事を証拠としたときがあり、その新聞記事が中国の図書館にあったため、その図書館の証明だけで足りた。例 3：論文等の文献についても、中国の図書館で入手可能であれば、図書館の証明で足りる。電子データを有していることが多く、世界中の論文が中国国内の図書館（国家図書館など）で入手可能である。）
- ・特許文献（外国特許庁ウェブサイト等で得られる特許文献を含む。審判官が確認可能であるため）
- ・昨年からの委任状についても公証や認証が必要となった。これは、専利無効宣告請求は準司法的な活動であると位置づけられているためである。口頭審理では委任状の公証や認証がないと、手続的議論だけで終始し、本論に入れない。

#### (認証・公証が必要なもの)

- ・中国国内で入手できない外国文献
- ・中国国内の資料であって原本のコピーを提出する場合、提出するコピーについて必要（例えば譲渡証書の原本であれば公証や認証が不要であるが、コピーを提出した場合に公証や認証が必要である。）
- ・インターネットからダウンロードしたり、表示された画面を印刷したりして得られたもの。
- ・日本における使用証拠や販売証拠、先使用の事実を証明するもの

- ・身分証明書や法人登記簿本、委任状などには認証・公証が必要である。委任状に関しては、サインをした者について、その権限を有する者であることを証明する必要がある。例えば米国ではそのような制度がないため、公証や認証をとるのに苦労する場合がある。なお、公証や認証がとりにくいような場合は、そのことを主張すれば提出期間を延長してくれることもある。請求人が個人である場合、身分証明はパスポートだけでよいため、比較的やりやすい。

なお、インターネットから得られた証拠については、公証・認証が必要であることについては意見が一致していたが、その例外に関して、下記のような回答があった。

- ・インターネット上の物件である場合、それを主要な証拠として使用する場合は公証や認証が必要となる。復審委員会では、あまり厳しく問わなかったとしても、審決取消訴訟ではこの点が重視されるため、公証や認証は取っておいた方がよい。なお、インターネット上の証拠であっても、信頼性の高いサイト（ある程度の期間閲覧が可能であって容易にその記事などが削除されないようなサイト）にあるものであれば厳しいことは要求されない。復審委員会がそのサイトを実際に見て確認できるからである。
- ・インターネット上の情報に関しては公証が必須であるが、中国の公証役場の PC でダウンロード又は表示させ、それを公証してもらえば外国の領事認証は不要となる。
- ・インターネット上の記事を証拠とする場合、いわゆる Yahoo!などの大手サイトにある記事などは、短期間で消滅する可能性が低いため、認証等が不要なことが多い。インターネット上に UP された情報を証明するサイトもあり、そのようなサイトの証明があれば認証が不要となるだろう。

#### ウ 証拠への公証・認証の負担について

証拠に公証・認証を要することについては、特許の場合は特許文献が証拠として提出されることが多く、非特許文献などはごく一部であり、また公証・認証が不要なものもあることから、大きな負担ではないとする意見が多数を占めていた。一方で当事者が外国籍であった場合については一定の理解を示す意見もあった。加えて、審決取消訴訟における違いについても言及があった。

##### (大きな負担ではない)

- ・中国国内の証拠については公証や認証は不要である。特許の場合は公知文献が証拠として採用されやすく、出版物については公証や認証も不要であるので、あまり公証や認証が必須のものは少なく、負担は大きくはないと考える。



- ・ 専利無効宣告請求では、多くの証拠が公知文献や周知技術に関するものであり、そんなに大きな負担ではないと考える。特許文献等は公証や認証が不要であるためである。
- ・ 現在、専利無効宣告請求手続に用いられている証拠は主に特許や定期出版の雑誌、書籍であり、公証、認証する必要のある証拠の比例がそんなに高くないので、その費用はまだ当事者が負担できる程度である。
- ・ 例えば、外国でのみ入手できる文献などは、最初は写しを提出しておき、翻訳と並行して原本について領事認証をとって、後から提出することも可能である。

#### (外国籍の者にとっては負担)

- ・ 領事認証には時間がかかり、かつ短期間で提出しなければならないため、これが負担ということは理解する。認証に時間がかかっているという場合、その事情を審判官に説明すれば期間を設けてくれることもある。

#### (審決取消訴訟における証拠の提出について)

- ・ 領事認証に関する負担は理解する。審判段階ではなく、訴訟の段階になればある程度柔軟に対応できる。例えば、審決取消訴訟を請求する際、当事者が内国民であれば審決から 2 か月以内に訴えなければならないが、外国人の場合さらに 1~2 か月の期間が与えられる。他の種類の訴訟では、第一審の判決後 15 日以内に第 2 審を請求しなければならないが、外国人の場合は、加えて 30 日くらい与えられる。これは準備に時間がかかることを考慮してのことである。
- ・ 裁判の段階では、すべての証拠について証拠を認定するプロセスがあり、反証する証拠が無ければ認められる可能性が高い。

## エ その他

その他の意見としては、以下のようなものがあつた。

- ・ 事実の証明について、それが技術的内容であるならば、なるべく出願しておくことを勧める。クレームを広めに記載して出願しておけば、それが公開されたとき確かな証拠となるからである。
- ・ 認証等は慣れれば負担になるものではないため、経験のある事務所等に依頼するのも一つの手である。
- ・ 中国国内で入手した証拠については、認証や公証が不要なため、なるべく中国国内で入手できるものを探した方がよい。
- ・ 使用証拠の場合は公証や認証が必要となるが、様々な証拠を組みあわせて事実を証明するのは容易ではない。

- ・使用証拠については公証や認証を要するものの、証拠として認定される事案が少ない。
- ・販売に関する事実を証明する証拠の場合は連続性が問われる。時間的な断絶があり、連続していない場合、証拠として採用されることは難しい。
- ・実物の証拠を提出する場合、その日付が重要となる。それが真実であることを証明しなければならない。
- ・事実の証明について、それが技術的内容であるならば、なるべく出願しておくことを勧める。クレームを広めに記載して出願しておけば、それが公開されたとき確かな証拠となるからである。
- ・認証等は慣れれば負担になるものではないため、経験のある事務所等に依頼するのも一つの手である。
- ・外国の文献は認証・公証が必要であり、真実性を確保していないと余計に不利な立場になることもある。
- ・公証、認証する必要がある海外の証拠について、専利無効宣告請求の請求人が公証、認証できないために、請求人が専利無効宣告請求を提出できなくなるということは有り得ると思う。
- ・希望としては、このような手続が不要な状況がくるとよい。偽物を作るということも減ってきており、また審判などを依頼する側の意識やスキルもアップしてくると思うからである。

#### 4. 2. 2 権利化後の補正（訂正）の制限について

##### (1) 補正の範囲について

中国では、明細書や図面について権利化後の補正（訂正）はできない。また、クレームの補正に関しても厳しい制限があり、明細書に基づく補正や誤記、誤訳を修正することもできない。補正できるのは、クレームの削除や合併、技術方案の削除のみである。この点に関し、補正の範囲の制限は厳しいとしながらも、明細書や図面の補正を行う必要性はないと考えるという回答が多数を占めた。逆に明細書や図面の補正を可能としたほうがよいという回答は2者だけであった。

回答の詳細は以下のとおりである。

##### ア 制限されている理由について

補正（訂正）の目的が制限されている理由としては、歴史的過程と効率性、権利の安定性に配慮しているとの回答があった。

- ・ 専利無効宣告請求の手續においては、審査指南で定められている3つの補正だけが認められており、補正の余地が少なく厳しく制限されている。これは、歴史的な過程と効率性の要求によるものである。
- ・ 中国ではクレームのみについて削除又は合併が可能であるにすぎない。このような手段に限られているのは、権利の安定性を考慮してのことである。いったん権利が付与されたのであるから、その範囲が大きく変動することなくなるべく安定させたいという要請による。
- ・ なぜクレームに関する補正しか認められないのかは、権利の有効性を判断するのがクレームであるので、明細書の補正をしても解決には至らないと考えられるからである。開示不十分（サポート要件違反）の場合、明細書の補正では当初の範囲を超えるため解消できない。

## イ 制限は妥当であるとする意見

制限は妥当であるとする理由として、第三者に対する影響、効率性への影響、権利者の自己責任であるとするものがあつた。また、明細書や図面に対する補正（訂正）については、その必要性がないとする意見や相手方や第三者とのバランスを考慮すべき、別途の方法を考えるべきといった回答があつた。

### （第三者に対する影響を考慮）

- ・ 補正の制限は厳しいものであり、当事者のなかでも不満を持っている者はいる。明細書や図面の補正をしたいという希望もあるが、もし可能となった場合、権利者側には権利を守る機会が増えるが、請求人や公衆にとっては不公平となる。一旦権利が確定されて公表された以上、その範囲が（補正される可能性があることで）確定できない状況は許容すべきでない。
- ・ 既に権利化され、その旨が公開されている以上、その範囲はむやみに変更されるべきではなく、権利範囲が変動すれば公衆にとって不公平となる。PRB<sup>2</sup>は、権利範囲の安定性及び明確性を重視している。
- ・ クレームは権利範囲を決定するものであるが、明細書や図面はクレームを説明するためのものであるので、明細書や図面を補正する意義がないのではないかと考える。技術方案の公開が不十分であるとか、明細書内で明記されていないなどの場合、クレームの補正を通じて解消すればよい。明細書の補正を許容すると、範囲を超える補正が行われる場合もあり、よくないと考える。
- ・ 明細書や図面の補正までは不要と考える。審理を複雑化することにもつながる。補正にはすべてリスクがある。

<sup>2</sup> PRB : the Patent Re-examination Board (専利復審委員会)

- 代理人にとっては、権利者の立場であれば明細書や図面の補正ができれば好ましいが、請求人の立場だと明細書や図面の補正は好ましくない。補正の範囲が広い場合、補正後のクレームについて厳密に審査することがないため、問題が生じるのではないか。
- 明細書や図面を補正することはできない。いったん授権された以上、むやみに変更されるべきではなく、明細書や図面を修正したところでクレームが変わらなければかわらない。専利無効宣告請求での補正により権利範囲が変更されると授権された特許の権威性に影響を与えるし、第三者にも影響があるため好ましくない。禁反言の問題もある。

#### (効率性に影響)

- 復審委員会は **quick decision** が必要である。このため、補正の手段が制限されているのは妥当であり、クレームの削除であれば専利無効宣告請求中いつでも可能である。クレームの削除以外の方法による補正は審理を中断させる原因となるため、その機会が制限されている。確かに権利者にとっては、明細書や請求項にある誤記等を正しくしたいと希望するのは分かるが、その際は、その誤記がある状態の箇所について、正しい記載や意味を説明すればよい。

#### (権利者の自己責任)

- 専利無効宣告請求では、請求の原則があり、専利無効宣告請求は請求人により請求された範囲で行うべきとなっている。このため、日本のような補正（訂正）が認められると請求の範囲から外れてしまうことになる。そもそも、権利化後の補正は制限があることを考慮してクレームを作っておくべきであり、権利化後に行いたい補正ができないとしても出願人（権利者）側の自己責任である。
- 権利化後の訂正プロセスを設けてほしいという声を挙げているが、対応しようという動きは見られない。このような不備は、権利化前に解消しておくべきである。ただ、特許庁のミスで問題があった場合は訂正が可能であるが、それに対応する部門が無い場合、関連するすべての部門に連絡を取り、許可をとる必要があるため、かなりの手間がかかる。

#### (必要性がない)

- 専利無効宣告請求は請求項に記載の技術方案を対象としなくてはならない。明細書の公開が不十分といった無効理由についても、請求項において特許請求する技術案が十分に公開されたか否かをみななければならない。したがって、通常、明細書について補正をする必要はない。
- 明細書の補正が当初公開の範囲を超えてはならないため、明細書を補正しても、請求項が保護しようとする技術案に存在した不備を解消できない場合が多い。そのため、中国の専利無効宣告請求手続において、明細書を補正する状況は多くない。

#### (中立的な意見)

- ・明細書や図面への補正については、専利無効宣告請求の枠組みだけでなく、他の制度も含めて検討が必要だと考える。権利者だけでなく、相手方や第三者の権利のバランスを考慮すべきである。
- ・もし補正を認められれば、別途にルートを設定すべきだと考える。権利者の利益を考慮すべきだけではなく、請求者や他の関係者の利益も考慮すべきである。

#### ウ 明細書及び図面への補正（訂正）を認めるべきとする意見

明細書及び図面への補正（訂正）を認めるべきとする意見はあったものの、少数意見であった。

- ・誤記や図面についても補正できるようにしてほしいと考える。
- ・補正はクレームしかできず、補正の方法も制限し過ぎであると考え。出願段階で行われた発明部分でない箇所の補正が記載範囲を超えると無効となった例がある。（例：自転車の速度調整のための部品にあけられていた穴が、当初はネジ山のあるものであったが、分割後は、ネジ山のない穴となっていた。）

#### エ 誤記の訂正について

誤記の訂正については問題があるとする意見もある一方で、明らかな誤記については本来の正しい意味で解釈した上で審理が行われることから特に誤記の訂正までは不要であるとする意見が多かった。

#### (誤記の訂正ができないのは問題である)

- ・誤記の訂正等ができないことについては問題があると考え。誤記のせいで保護範囲がはっきりしないような場合、権利行使ができなくとも考えうる。

#### (誤記の訂正ができなくても問題は無い)

- ・請求項に明らかな誤記がある場合、その部分は誤記の表記そのまま解釈するのではなく、その部分を誤記と認識して本来の正しい意味で解釈されるため誤記の訂正ができなくても問題は少ないと考える。
- ・誤記などがあった場合も専門家から見ればそれが誤記であると明確にわかるような場合は、誤記のある表記のまま解釈するのではなく、正しい意味で解釈して審理を行うため、特に問題は生じていない。例えば、クレームにおいて、温度の単位について誤記があった場合、それが誤りであったことが明らかであったので、正しい温度の単位で解釈された。

- ・ 明らかな誤記は誤記のない正しい意味で解釈し、判断されるべきであるという新しい司法解釈が出されている。なお、2011年に最高人民法院で出された3つの判決では、審査指南に記載の3つの方法とは異なる補正を認めた。しかしその後審査指南が改訂されておらず、専利無効宣告請求では依然として従来と変わらない判断がなされている。
- ・ もし誤記がクレームにあった場合、意見書などで誤記部分の解釈を説明して対応することができる。
- ・ 不明瞭であったり、明らかな誤字などがあつたりした場合は、解釈で克服することができる。誤記等がある部分について、明細書の記載等から判断してその部分の意味を特定できるのであれば、誤記等の部分も本来誤記が無かつた場合の意味であると解釈して審理を進めることができる。

## オ その他

その他の意見としては、現状を説明したもの、対応策に関するもの、改正の方向性などに言及したものなどがあつた。

- ・ この規定については次の改正でも触れられておらず、今後当分は変更されないだろう。明細書や図面への補正の要求は日本企業から多く聞いている。
- ・ 補正が制限されているため、これを見越して出願時のクレームの立て方を工夫している。例えば、明細書の記載を従属項に細かく記載する。このため、日本の訂正の範囲を前提にした出願をそのまま中国へ出願すると、特許後に問題が生じることがあり、最悪使えない権利となることにもなる。
- ・ 復審委員会はすでに行つた審査の再検討という立場を重視しており、不要な限定とならないよう発明のポイントに合わせて記載するようにしている。
- ・ 委員会は、補正の3つの手段は変わらないが、具体的な判断をする際に、補正の制限がある権利者に対して不利な立場に立たせたくないと考えている。例えば、保護範囲の解釈において、請求項の誤記については、明細書の記載に基づいてその誤記を解釈して審理をしたり、引用関係が不明瞭（引用先がないときなど）な場合も、これを理由に無効とすることはないようにしたりしている。
- ・ 次の法改正でどうなるか分からないが、補正が認められる範囲が広すぎても問題が生じると思われる。バランスをとるのが難しい。
- ・ なお、権利付与通知書が送付され、登録料を支払うまでの期間（3か月以内）は、明細書の補正が可能である。
- ・ 補正の制限が厳しいことは、特許法院や最高人民法院でも把握しているが、対応はない。
- ・ クレームの補正は条文にあるものしかできず、いわゆる削除のみである。なお、裁判所では復審委員会（専利審査指南の記載）とは異なり、特許法の条文の記載に基づいて補正を認めたことがある。数値限定の発明で数値の補正を認めた事例がある。

専利指南では基本的に削除しかできず、数値の補正はできないが、最高人民法院では、特許法及び実施細則の条文に基づいて判断をし、数値の補正を認めた。人民法院は、行政上の運用を定めた専利審査指南の規定には縛られず、条文に基づいて判断するという立場をとった。なお、人民法院は復審委員会と対立するのではなく、委員会の考えを支持する立場を基本的にとっている。

## (2) 日本の制度（「審決の予告」）との対比について

日本で導入された審決の予告（特許法第164条の2第1項）制度について、中国における専利無効宣告制度と比較してどのように考えるかについて質問を行った。

権利者にとっては一定程度のメリットがあるとの回答があった反面、大量の件数等の中国特有の事情や、中国の審理では、専利官（審判官）は審決まで心証を開示することは無いといった点を考慮すると、このような制度は中国では難しいという意見が多かった。

### ア 否定的な意見

否定的な意見としては、中国の現行制度上では有効性に疑問があるとする意見、長期化の原因となるという意見、実用新案や意匠とのバランスも考慮すべきとする意見があった。

#### (中国の現行制度では有効性に疑問がある)

- ・中国にはこのような制度はないが、審決前に審判官の心証が開示されてしまうと、途中で和解の話が持ち上がっても和解ができなくなってしまうと考える。日本で審決の予告の後に訂正が可能であると言っても、訂正手段は限定的であるので、有効性に疑問がある。
- ・審決の予告の制度は、特許権者側を過度に保護するものであり、請求人側に不公平ではないかと考える。またこの制度があったとしても、中国では削除しかできないため、対応することが難しい場面が多いただろう。
- ・日本の「審決の予告」は明らかに特許権者により有利であると思う。特許権者は当該手続を利用して、再度請求項を補正して、特許権を維持させることができる。しかし、該手続により、専利無効宣告請求の案件終了の時間が遅れることになり、専利無効宣告請求手続がより長くなることが考えられる。また、中国における専利無効宣告請求手続では、明細書に記載された内容を請求項へ補充することが認められず、通常、請求項の削除や技術案の削除、請求項の合併などといった限られた補正

方式しか認められないため、中国において、「審決の予告」の手続が存在しても、中国の特許権者が特許権を維持する困難は日本以上のものとなるだろう。

- ・当事者は本来は口頭審理で十分に互いの立場を主張し、議論を尽くすべきであり、口頭審理後でも足りなければ意見書を提出するなどして補足すべきである。審決の予告がなされても議論の場が無ければ意味がないのではないか。また、補正の手段が限られているため、予告の制度があっても機能しないと考える。復審委員会は、比較的権利者側の立場に立ち、慎重に判断している。無効率は日本よりは低い。

#### (長期化の原因となる)

- ・特許権者にはよい制度であるが、審決の予告の後に訂正がなされると審理期間の長期化の原因となる。また補正の方法も限定されているため、中国においてこの制度が有効に作用することは考えにくく、導入されることもないと考える。
- ・審決の予告制度があると、その分審理期間が長くなるため、好ましくないと考える。また、現在の中国で許される補正の方法では、予告があつたとしても対応できないと考える。また、無効率も低いため、あまり必要性を感じない。
- ・現状では補正の手段も限られているため、制度を導入したとしても効果は限定的であり、また、審理期間の長期化にもつながる。長期化は復審委員会がなるべく回避したい事態であるので、このような制度が設けられることは考えにくい。
- ・「審決の予告」は中国では不要だと考える。なぜなら、現状で補正の制限が厳しく、その機会もなく、加えて審理の期間も厳しいからである。審決に不服があれば裁判所で争えばよく、請求人側も不服であればもう一度（他の証拠を揃えて）請求すればよい。審理期間を考慮すると当事者からの要請もないと思う。
- ・復審委員会は効率を重視しており、これをゆるめる傾向もない。
- ・たとえ最後の機会の補正の機会が与えられたとしても、補正を選択することは少ないだろう。補正せずに無効宣告となるか、合併の方式などの補正により保護範囲を小さくするか、これは権利者が選択するものである。

#### (実用新案や意匠との関連も考慮すべき)

- ・中国では、日本のような制度を有していない。これに対応する改正をとした場合、専利無効宣告請求のみを改正するはずはない。もし改正が必要であれば、関連する制度などを設立する必要があると考える。例えば、現時点(2016年8月)では、中国の実用新案の制度を変更する必要があると考える。もし日本のように改正すれば、実用新案の権利者についてもっと有利であり、社会公衆に対して不公平である。
- ・このような制度は、特に実用新案の場合に問題が出てくると考える。実用新案には実体審査がなく、権利行使にも日本のような制限がないため、非常に強い権利である。このような権利に補正の機会があつた場合、相手方当事者にとって不利であり、過度に保護することにもつながる。
- ・意匠や実用新案は無審査であるが、一部無効又は全部無効となる割合は40%程度である。実用新案は、進歩性に関する要求が特許よりも低い。特許が無効となる割合



は35%位であり、無効にさせる意欲が高い場合、補正の制限があるため対応できない場合がある。

#### (その他)

- 中国と日本とでは考え方が逆であると感じる。中国では無効であるべき権利が存続することは許されないと考えている。審査の品質に問題があることも理解しているが、両者に公平であることを考慮すべきである。
- 中国には審決の予告制度はない。代理人と当事者（特に権利者）にはこの制度はよいと考える。復審委員会はこのような制度は不要であると考えている。復審委員会は、審決には権威性があるとしており、十分な議論ののちに判断が下されるのであるから、その判断を途中で開示し、その判断に合わせて当事者が意向を変更するといったことは権威性を損なうと考えているようだ。
- 明細書の質に問題があった事案で、人民法院では審査指南に記載の補正の目的に限らない補正について認めた事例はある。ただ、この事例を受けて審査指南が変わったということもなく、復審委員会の対応も変わっていない。
- 復審委員会は和解を勧めてくることが多い。和解により専利無効宣告請求を取り下げて当事者間で解決することを推奨している。理由としては案件数が多いこともあるだろう。

### イ 肯定的な意見

- 現在中国では補正は特定の機会しかできない。特許権者は、審判請求書の写しを受領してから1か月以内のみであり（ただし、証拠等が追加されたときはさらに1か月与えられる）、技術方案の削除以外は許されない。これは、速やかな審理を考慮したものであるが、権利者には負担でもあると思う。審決の予告制度は権利者側には良い制度だと考える。

### ウ 審判官による審決前の心証開示について

審判の途中で審判官が心証を開示することは一切無く、日本の「審決の予告」のように審決前の心証開示は一方当事者にとって不公平となるという意見があった。

- 審判の途中で審判官側が心証を開示することはない。心証を開示した場合、本来は審判請求人と権利者間の争いであるところ、その心証を開示した審判官と一方当事者との争いになることも考えられる。心証の開示については、内部規定ではないと定められている。口頭審理でも意見を表すことはない。
- 中国では、日本と原則が逆であり、審判官が事前に見解を示すことはない。

- ・口頭審理は1回しかなく、口頭審理での場合は審判官が持つ疑問を解消する場でもある。3人の審判官は事前にディスカッションをしているはずであり、何らかの見解を持っているかもしれないが、審決の前に誰もその見解を知ることにはできない。
- ・たとえ審判官の見解を知ることができたとしても、既に心証形成済である。その後当事者が意見を表明しても説得するのは難しいだろう。意見を提出する期間は7～10回ほどあり、提出をリクエストすることも可能である。ただし、理由が必要。
- ・審判官は、審理途中で心証を開示することはない。審査指南にも記載されていることであり、心証開示は一方当事者に不公平となるからである。

#### 4. 2. 3 口頭審理について（期日・場所の決定、争点整理など）

##### （1）場所の決定について

中国では、専利無効宣告請求のほとんどは復審委員会のある北京で行われ、その決定は一方向的に通知され、決定の過程において当事者が関与することはないという回答で一致していた。なお、現在特定の都市で巡回口頭審理が行われているが、その際も口頭審理を行う場所は合議体から通知され、当事者が場所の希望を表明する機会とは与えられない。

##### （当事者は場所の選択はできず、口頭審理はそのほとんどが北京で行われる）

- ・ほとんどは北京で行われる（復審委員会の場所）。99%の専利無効宣告請求は北京で行われる。口頭審理の場所は他の都市で行われる場合も復審委員会が決定する。
- ・当事者は一切選択できず、審判長の職権で一方向的に決定される。当事者が選択できるといった規定はない。なお、通常は北京市で行われる。
- ・当事者が口頭審理の場所を選択できるプロセスはない。あくまでも復審委員会が当事者に配慮するか否かを決める。
- ・場所の選択はできない。基本的には北京で行われる。場所は合議体から通知される。
- ・通常は北京で行われ、当事者は選択することはできない。両当事者が同じ地域にいるような場合は、当地で口頭審理を行うこともある。最近はあまり聞かない。
- ・口頭審理は通常北京で行われ、口頭審理が巡回口頭審理に該当する場合でも一方向的に決定されて通知される。
- ・当事者は場所の選択をすることができない。場所の選択をする権利も与えられていない。なお、外国人の当事者にとっては、口頭審理の場所が地方になることはない。
- ・口頭審理を行う場所や時間は、口頭審理通知書に記載されており、こちらから希望を申請する機会はない。
- ・当事者側から選択することはできない。復審委員会が決定する事項である。非常に案件が多いため、当事者が介入できることではない。

### (巡回口頭審理について)

- ・最近では巡回口頭審理が年1回程度行われている。移動が困難な物的証拠が当地にある、当事者の双方が当地にいる、複数の案件が当地にある、当地の行政機関又は人民法院の請求があるといった理由がある場合、地方の特許管理局など設備のあるところで口頭審理が行われる。この場合も当事者が請求するのではなく、合議体が決定する。場所は、湖南省、浙江省、雲南省、上海などがある。以前は、民事訴訟で早期に解決を図りたい場合などに、地方の行政府が請求していた。この巡回口頭審理は、知的財産関係者の研修や宣伝も兼ねており、当地の知財関係者が傍聴に訪れる。
- ・当事者が双方とも同じ土地に所在した場合、意見書で主張してその場所で口頭審理を行ったことはある。
- ・復審委員会は毎年北京以外の地域において巡回口頭審理を行っている。巡回口頭審理にあつた専利無効宣告請求は、通常、少なくとも当事者の一方が巡回口頭審理の開催地区にいる場合などであるが、当事者双方とも巡回口頭審理の開催地区にすることが好ましい。巡回口頭審理がいつ、どこで行われるかについて、復審委員会によって確定された後、当事者に通知されるという手続になる。なお、口頭審理を行う場所により請求人に不合理な出張費などが発生される場合、これを理由に北京で開催するよう復審委員会に請求することができる。
- ・口頭審理が巡回口頭審理に指定され、場所に異議がある場合は、北京で行うことを請求することもできるが必ず受け入れられるとは限らない。
- ・復審委員会は、時々、巡回口頭審理を行うが、現在、これに関する規定が不明であり、当事者は選択できない。
- ・巡回口頭審理は、当地で多くの案件があるときなどに、そこで集中的に行われる。当事者に便宜を提供する政策の一環でもある。
- ・巡回審理廷が設けられた理由は、①当事者への便宜を考慮して設けられたものであり、合議体はその地へ行って審理を行い、その出張の負担は復審委員会が負う。また、②宣伝や教育のためでもある。当地の関係者が傍聴に訪れる。巡回審理が行われるのは、年に1~2回程度であり、幾つかの案件がまとめて集中的に審理される。
- ・通常は北京だが、当地で複数の案件がある場合などに、北京以外で口頭審理が行われることがあり、四川省で口頭審理を行ったことがある。この場合も復審委員会から一方的に通知される。

### (その他)

- ・地方裁判所では口頭審理をその地域のIPO<sup>3</sup>で行うこともある。

<sup>3</sup> IPO : 知識産権局

## (2) 期日の指定について

期日の指定については、当事者の都合を事前に聞くことはなく、職権で決定され、当事者に通知される。なお、通知後の期日の変更については、変更は不可又は非常に困難であるとする意見と、当事者の合意により又は理由によって変更は可能とする意見とに分かれた。

期日までの期間については、回答者により多少のバラツキはあったが、おおむね1か月程度の期間があるという意見が最も多かった。

### ア 期日の指定について

期日の指定については、復審委員会から一方的に通知されることについては一致していた。なお、期日の変更については不可能又は非常に困難とする意見と、理由によっては変更可能であるとする意見に分かれた。

#### (当事者の都合を聞くことはなく、期日の変更も不可又は非常に困難である)

- ・ 期日も復審委員会が決定する。事前に当事者の都合を聞くことはない。ただし、ある程度のスケジュールは推測が可能である。審理の期間は大体6か月であるので、最初の1～2か月間は証拠の提出及び答弁書の提出期間であり、最後の1か月の審決のための準備期間となるので、そこから考えると口頭審理の期日の予測が可能となる。
- ・ 期日も当事者への配慮はない。事前に都合を聞くということもない。職権で決定される。
- ・ 最近ではインターネットで期日が公開されるようになったため、通常は期日を変更することができず、代理人が対応できない場合は代理人を変更して行うこともある。
- ・ 期日は合議体(3人)のスケジュールにより決められ、変更も基本的にはできない。当事者と代理人が同一の案件が複数あるときに、期日が同日同時刻に指定されることもある。当事務所の案件で、当事者及び代理人が同一で期日が4件同時に開催となったときがあり、事情を審判長に伝えて期日が変更となったことはある。通常は同日同時刻であっても、他の代理人を立てて対応する。
- ・ 期日は、合議体を構成する審判官3名のスケジュールを中心に決められる(後は審判廷の空き状況など)。当事者の都合を聞いたりすることはない。非常に案件が多く、かつ3名のスケジュールや審判廷の空き状況などの関係で期日が変更されることは滅多にない。口頭審理の期限もあるので、それまでに口頭審理を終わらせなければならないというものもある。
- ・ 期日の指定は、合議体を構成する審判官のスケジュールによる。件数が多く、認証に時間がかかるなどの事情により変更もできるが、期日を変更するのは困難である。

- ・期日を変更したいときはその旨を申請できるが、受け入れられるとは限らない。審判官にとっては、専利無効宣告請求の件数が多いため、当事者の自由度を高くするとスケジュールの調整が難しくなるためである。合議体の長は、審理に加えて事務手続も行う必要があり、非常に多忙である。
- ・当事者にとって不可抗力の事態が生じた場合などは、相手方の同意があれば期日の変更は可能である（ただしめったに生じない）。このときはなるべく早く変更の旨を合議体に伝えなければならない。遅くなると、次の期日の調整が難しくなるためである。
- ・両当事者が参加できないなど、どうしても都合がつかないときは電話等で交渉をすることもできるが、それが受け入れられることはほとんどない。変更するための手続や規定もない。代理人の都合が悪いといっても、他の代理人で対応するように促される。
- ・期日の変更はほとんどない。復審委員会での手続に参加できないような場合は、口頭審理の期日が決定する前に、事前に合議体に連絡し、又は書面（意見書など）を提出して都合の悪い日時を伝え、その日時を避けるように要求することはできる。ただし、受け入れられるとは限らない。

- ・口頭審理の期日は合議体によって確定される。合議体が口頭審理の期日を確定する際、通常、事前に当事者への連絡はない。口頭審理の期日はいったん確定されたら、通常、変更することはない。特殊な事情により変更する必要がある場合、当事者双方の同意、又は主任委員や副主任委員の許可を得る必要があるとされている。

#### **(当事者の都合は聞かれないが期日の変更が可能な場合もある)**

- ・当事者の都合が考慮されることはほとんどないが、期日に関して電話が来ることもある。
- ・決して都合を聞くことはない。審判官は多忙であり、3人のスケジュールを合わせなければならず、また、審判廷にも限りがあるため当事者のスケジュールを考慮できない。なお、一方の当事者に期日に出席できない理由がある場合、期日を変更する要求をすることはできる。場合によってはその要求により期日の変更も可能である。
- ・期日は復審委員会が決定する事項であるが、理由があれば変更もできる場合がある。例えば、両当事者が出席できないなどの理由である。なお、変更を希望する場合、相手方の同意が必要である。
- ・例外として、どうしても当事者の出頭ができない場合、事前に相手方の承認を得て調整の上で復審委員会に変更の申出をすることはできる。口頭審理の期限に影響がなければ復審委員会はその申出を認めてくれる傾向にある。

- ・期日は当事者双方の答弁期限や書類転送などを考慮して決定されるが、当事者に聞くことはない。しかし、当事者双方で相談できた期日は、PRB<sup>4</sup>に認められる。
- ・期日や場所は口頭審理通知書に記載されて送付されてくるが、当事者が合意すれば変更を申し出ることもできる。このときは電話で審判官に連絡する。特に決まった書面などはない。

## イ 期日までの準備期間について

口頭審理の期日の通知から当該期日までの期間は、おおむね1か月とする回答が最も多かった。なお短い期間では1週間、長いものでは2か月といった回答もあった。

- ・期日は、答弁書の提出期限や書類の転送（1週間～15日）などの期限を考慮して決められ、証拠を追加できる1か月の間に新しい証拠が追加された場合、さらに1か月の期間が権利者側に答弁書提出期間として与えられる。
- ・期日は7日以上前に通知され、長いときは2月先となる。通常は1月前後となる。
- ・期日は最低でも2週間前に伝えられる。1週間であった経験もあるがそのようなきはめったにない。
- ・期日の指定についても当事者への配慮はない。期日は2週間くらいから長くて1か月である。
- ・口頭審理の通知書は通常審理前の15日～22日くらい前に発送し、最も長い場合、2か月も前から発送される。
- ・口頭審理の期日は多くは1か月程度先の日が指定される。請求の理由などの内容はすでに把握できているため、口頭審理までの期間が多少短くてもそれほど負担ではない。
- ・期日は1～2か月後となることが多い。
- ・期日は大体1か月後が指定され、案件ごとに異なる。年末などは短くなる傾向にあるが、例えば1週間後などあまりに準備期間が短い場合は、その旨を主張してもらうよう要求することもある。
- ・通常は、期日までに1か月以上の期間がある。
- ・経験上、1週間～2、3か月くらいと案件によって異なるが、1か月後あたりが一番多い。

<sup>4</sup> PRB : the Patent Re-examination Board (専利復審委員会)

## ウ その他、裁判の場合など

口頭審理通知書に関する回答や、裁判の場合の期日の指定について回答があった。

### (その他)

- ・ 期日と場所は口頭審理通知書に記載されている。

### (裁判の場合の期日の決定)

- ・ 裁判になったときは、期日に関し、事前に電話がくることが多い。
- ・ 裁判所での手続は、行政訴訟でも民事訴訟でも復審委員会での手続とは異なり、ある程度当事者の都合が考慮される。審決取消訴訟でも一方的に期日が決定されるのではなく、都合が悪いときは申請書で変更が可能であり、大抵は認められる。

## (3) 口頭審理前の手続について (争点整理等)

口頭審理の期日が通知された後、その期日前に争点整理等の手続はなく、審決までに審判官が何らかの心証を開示することもない。口頭審理前の争点整理の必要性については、その機会があれば多少のメリットがあるとの意見もあったが、おおむね必須ではないという意見であった。これは、経験値の高い代理人であれば、口頭審理前に提出された審判請求書や答弁書等の書面により論点等は把握できるためであるという理由による。また、審判官による審決前の心証開示については、そのこと自体に関する反論が生じ、長期化する可能性や、一方当事者に不公平となる可能性などが指摘された。

### (通知書について)

- ・ PRB では、口頭審理通知書に要点や要約などが記載されている。ただし、詳細は記載されていない。
- ・ 当事者の請求の内容によって争点が変わりうる。証拠や理由の一部が重視されることもめることが多い。争点は請求の理由となり、その追加はできない。大体口頭審理の前には明らかになっていることが多い。口頭審理は大体1回しかない。
- ・ 審判官の見解などを事前に知ることはできない。ヨーロッパの異議申立てでは見解を示しているが、具体的なことは記載しておらず、請求人が提出した理由について調べるくらいである。

### (審判請求書や答弁書等で論点等を把握できるので事前に通知がなくても問題ない)

- ・ 口頭審理では引例をはじめとするすべての証拠について一つずつ検討されるため、準備も同様に行う。模擬審理などを行い、事前に準備を行っておけば、期日になってその想定が大きく変わることはない。

- ・口頭審理を行う際に復審委員会からの通知が来るが、そこには大まかな内容は記載されている。また、審判請求書や答弁書の記載から、対象となるクレーム、引例、記載不備の有無等、事前に内容を把握することができる（経験があれば）。
- ・口頭審理では、証拠の認定や実態問題に関する主張が重要である。專利無効宣告請求の経験がある代理人であれば、審判請求書や答弁書の内容からある程度の推測が可能である。このため、代理人の経験が重要となる。合議体の考えや判断動向と一致しないと対応が難しい。
- ・口頭審理の通知書が送付されるときに、詳細な内容までは記載されていないが、対象となる条文番号などは記載されており、大まかに把握することは可能である。
- ・経験豊富な代理人であれば大体の争点を把握できる。口頭審理では、新規性や進歩性に関して議論される。
- ・事前に争点等が審判官から伝えられることはないが、審判請求書や答弁書等の記載から互いの主張を把握できるため、ある程度推定可能である。ただ、案件によってはキーポイントの把握が難しいこともある。
- ・代理人の経験が大きな意味を持つ。経験のある代理人であれば、審判請求書や答弁書などの口頭審理までの提出書類に基づいて争点を把握できる。事前に審判官への連絡や接触をすることはできない。

#### **(内容の事前通知にはメリットがある)**

- ・確かに予測は難しいが、口頭審理において柔軟に対応することもできるため、メリットもあると考える。例えば、権利者側が隠し玉のような形で請求項の補正を行い、審判官もそれを認めるとしてきたが、口頭審理で否認する主張をして補正の許可を覆したこともある。

#### **(事前通知がないことはデメリットである)**

- ・答弁書が提出されないまま口頭審理となる場合もあるが、その場合は争点の把握が難しいため、この場合はデメリットである。
- ・代理人の経験値や能力の差が非常にものをいう場面であり、経験のない代理人にとっては争点の整理等がされないことがデメリットとなるだろう。

#### **(内容の事前通知によるデメリットが生じる場合がある)**

- ・專利無効宣告請求の審理のうち、口頭審理が最も効率がよいと考えられている。事前に口頭審理の内容を開示すれば、口頭審理自体はスムーズに運営することはできるかもしれないが、それに対する反論などが発生し、手続の長期化につながると推測される。現在は、なるべく期間を短縮することが優先されているため、審理期間の長期化は好ましくない。
- ・もし、事前に当事者が内容を把握するとしたらそのための交流の機会が必要であり、効率を求める運用上、これは審判の長期化につながるものであるため、難しいだろう。



う。権利者側は、請求項などに記載した事項の本当の意味や論点に関し、口頭審理前に開示することをいやがる傾向にある。

#### (口頭審理等における審判官の心証開示について)

- ・復審委員会は口頭審理で直ちに判断してその場で結論を出すべきだという考えもある。このような状況になると、口頭審理の場で激しい議論の応酬となり、コントロールできなくなることも考えられる。この点を考えると、口頭審理中に見解を示さず、また審決も出さない方がよいと考える。
- ・デメリットとしては、市民にとっては表に出ないところで（裏で）判断されたと考える者も出るかもしれない。口頭審理中に審決を出さないのは、口頭審理において、すべての事実を把握するのは審判官にとってプレッシャーのかかることであり、口頭審理後にさらに検討したうえで審決をした方がよいとの考えによるものである（意匠の場合は、比較的明白であることが多いため、その場で審決をしてもよいかもしれない）。また、一つの案件にかけられる時間も短いため、口頭審理前に案件を十分に把握できていない場合もある。
- ・予測できないのはデメリットであると考ええる。
- ・実際には2つの問題がある。一つは当事者が弁論時にわざとある問題を強調して新しい論争を起こそうとすることがあり、もう一方で、審判官が自身の立場から新たな論点を持ち出すことである。これには慎重に対応している。論点を主導できれば、審判の結果を左右することができると考えられるからである。

#### (口頭審理の流れ)

- ・口頭審理は、当事者の主張→審判官からの質問といった流れで進み、請求人側は審判請求書（又はその後の追加した証拠や理由の変更後も含む）の請求の範囲で主張するが、権利者側は答弁書に記載していないものでも主張することができる。
- ・証拠については、請求人にチャンスを与え、有用な証拠に関し重点的に説明が行われ、証拠の組合せも含めて説明が行われる。その他の重要性の低い証拠については、当事者の意見が一致しているかについて聞くだけとなるなど、重要性の程度によって扱いが異なる。証拠をどのように組み合わせるかについては口頭審理でないとうまく伝わらない場合もあるため口頭審理は重要である。
- ・新規性や進歩性は主観的なものでもありとされるため、議論の余地があるが、他の理由については事実に関するものであるため明白であり、議論の余地は比較的少ないと考える。
- ・PRBは事実を調べる責任があるため、口頭審理では徹底的に証拠を検討し、事実を調べる。口頭審理では、審判官がわからない点を質問し、これに当事者が回答するといった感じに進む。

- ・中国では、書面審理よりも口頭審理の方に重きを置いており、口頭審理の前には、3人の審判官の合議体は口頭審理で何を議論するかについてある程度心証をもって検討していることが多い。代理人側も、口頭審理においては、自己に有利な見解であればそれを強化するようにし、不利な見解であれば陳述で心証を覆すべく主張を行う。
- ・合議体の役割などについての明確な規定はない。復審委員会が行政機関という位置付けであるならば、自らの見解を出すべきであると思う。ただし、委員会は当事者間の仲介者としての役割でもあるため、どちらかに偏ることや不公平となることは避けなければならない。私個人の考えとしては、双方の見解に基づいて、どちらの主張に説得力があるか合理的に判断するのがよいのではないかと思う。
- ・専利無効宣告請求は、裁判所とは異なり、行政手続であるので、中立性が重要であり、また効率が求められている。復審委員会は審理に関して全面的に責任を有し、委員会側が口頭審理の内容を制限することは無い。
- ・口頭審理では事前に証拠の認定があり、委員会は疑問点について意見交換を行い、認定を行う。また、必ずすべての請求について検討を行う。
- ・経験のある審判官は口頭審理などで心証を開示せず、疑問点について質問する。そして、多くの質問を行って当事者の考えを取り出すことを考えている。
- ・口頭審理において、証拠の認定は重要なプロセスとなる。証拠の真実性だけでなく、入手過程なども把握しておく必要がある。

#### (口頭審理の所要時間)

- ・口頭審理は通常1回しか行われませんが、長時間になることが多い。1時間～4時間くらいが多い。
- ・口頭審理は大体半日～1日(終日)行われる。
- ・口頭審理の時間は半日から長くて1日かかることもある。
- ・最近では、審決までの期間は6か月～12か月である。

#### 4. 2. 4 専利権者の権利能力に関する無効理由について

現在、中国における専利無効宣告制度では、当事者適格に関する事項は無効理由として規定されていない。この点について質問した。

その回答としては、これらの事項は専利無効宣告請求ではなく、他の種類の裁判で問題となるべき事項である、これまでその事項が問題になったことはないため規定されていない、当事者適格に関する事項は出願時に問われる事項であり、事後的に能力が喪失した場合は考慮していないといったものがあつた。

(無効理由は特許の本質的な事項に関するもののみである)

- 中国の専利無効宣告請求は、権利帰属の紛争に関係なく、特許権の本質問題に関するものに限られる。当事者適格に関する事項は、審査時に特許庁でチェックされる。
- 特許庁では外国人の身分等の主体的資格に関しては書類審査のみであり、もしこの主体的資格に問題がある場合、権利行使の場面で問題となる。裁判所では主体的資格に関しては厳格に対応しており、資格が無ければ侵害訴訟の提起はできない。これは、審決取消訴訟でも同じである。
- 無効理由は特許（技術方案）に関するもののみである。権利能力主体に関するものはプロセス上の問題であり、実体的な問題ではない。このような問題は、裁判所で扱われる司法ルートで確認されるものである。
- 無効理由は特許（技術方案）に関するもののみである。権利能力主体に関するものはプロセス上の問題であり、実体的な問題ではない。このような問題は、裁判所で扱われる司法ルートで確認されるものである。
- なぜ裁判所で扱われるべきかという点、権利能力主体に関する内容は、技術というよりは法律的な内容のものであるため、法律のプロにより判断されるべきだからである。復審委員会は技術的な内容を扱う部門であるので、高度に法律的な内容の判断は難しい。出願段階の要件にもなっているが実際にその点に争いがある場合は、その部分だけは別に判断されることになっている。例えば、侵害訴訟のような訴訟で確認される。
- 権利帰属の問題は訴訟で解決するものであり、地方の行政管理部門（知的財産局）、行政の調停などに通常は提起する。
- 権利能力に関する規定は民事法にある。特許法には権利帰属に関する規定はなく、いわゆる冒認に関する規定もない。これらの争いは裁判で直接争う事項である。
- 中国特許法は、ドイツ法を参考にして作られているため、日本の法体系とは異なる。
- 中国では、権利帰属の紛争は、民事訴訟のルートで解決できる。PRB<sup>5</sup>は、権利帰属の紛争を処理する能力も持っていない。
  
- 条約の変更により外国人の権利能力が喪失するということは、確かに特許の無効理由ではない。その理由について当方は、次の二点を推測している。1) 法の過去不遡及原則に基づき、特許権者が特許出願を提出した際、特許出願の権利を享有していたならば、権利付与後、条約の変更があったとしても、権利者は特許権を享有すべきである。2) 実務において、これに類似する事件がなかったため、立法の際、この点に関する問題が考慮されていない。
- 無効理由は実施細則で実質的な規定がなされているが、この中に権利主体に関する規定はない。外国人はもともと出願する権利及び特許権を有する権利は認められており、事後的に条約違反といった状況になったとしても、特許権が発生した後は、特許法上そのまま維持される。

<sup>5</sup> PRB : the Patent Re-examination Board (専利復審委員会)

**(無効理由になくとも問題ない／問題が生じたことはない)**

- 出願人は大抵中国と互いに合意（この場合は証拠が必要）又はパリ条約、WTO に加盟している国の出身であるため、特に問題が生じたことはない。
- 中国では、特許法は、特許の対象に対し授権すべきか否かを定めているのであり、権利の主体に関するものは他の法域の守備範囲である。ただし、出願時には権利主体の適格性が重視される（第 18 条）が権利化後に関する検討は特許法ではなされない。この点において、事後的にそのような状況が生じた場合問題が生じるかもしれないが、中国では、事後的に権利能力を喪失した場合（外国人など）、権利行使をすることができないため、問題は生じない。権利主体に関する問題は、冒認も含めて民事訴訟で争われる。
- 事後的に生じる事由は無効理由となっていない。出願時に主体的要件を満たしていれば、その後国籍等に問題が生じても影響はない。なお、権利行使の場面においては、権利能力の有無が審査され、問題がある場合は権利行使自体ができないため、無効理由として挙げられていなくとも問題は生じない。
- 特許法に規定がない理由は分からないが、このような状況がこれまで生じたことがないため、復審委員会は、権利能力に関する事後的な規定は不要であると考えているのかもしれない。冒認も無効理由ではない、この場合は地方の知識産権局に訴えることができ、主張が認められれば取り戻すことができる。
- 外国人に対しても中国国民と同等の待遇を与えているので、逆にこのようなことは考えていない。パリ条約や PCT に加盟しており、又は相互主義の関係が成立する国であれば、このようなことは生じない。
- 権利主体に関する事項は、拒絶理由ではあるが無効理由ではなく、出願時に形式審査の時に解決できるため問題は生じないし、実務上権利能力が問題になった事案はない。また、権利化後に、権利者が何らかの理由で権利能力を喪失したとしても、そのことに基づいて第三者が専利無効宣告請求を請求するというのも考えにくく、侵害訴訟の当事者としての資格もない。
- 権利者に関する無効理由はない。このような事由は審査段階（最初の書面審理の段階）で判断され、少なくとも出願人の国籍の国と相互主義の関係にあれば権利能力は認められる。なお、看過された場合については特許法に規定がないが、このような状況は生じたことがない。

**(出願時に確認される事項である)**

- 出願時に方式審査で検討される事項であり、出願人が証明する。営業所の有無、条約上の規定、相互主義により特許権を認める国などの要件がある。
- 出願時の審査はとて厳しいため、保証無く出願人にはなることができない。これは、特許法の第 5 条で規定されている。
- 専利無効宣告請求では、特許そのものが有効か否かのみ判断され、権利能力に関しては判断されない。例外としては、特許法第 20 条の秘密保持違反において海外で

出願したとき、権利能力が問題となることがあるが、これを審査するのは出願時のみである。

#### 4. 2. 5 その他

##### (1) 中国におけるいわゆるトロールの動きについて

中国におけるパテントトロールの活動に関し、質問をした。多くは中国国内での活動はほとんどみられず、その理由として、賠償金が低額であることが挙げられていた。一方で、現在でもパテントトロールの活動はあり、次第に大きな問題となっているといった意見もあった。また、第4次専利法改正では賠償額の引上げが検討されており、これが導入された場合、今後トロールの活動が活発になることを懸念する意見もあった。中国特有の状況としては、個人発明家が多いことから、彼らが自己の特許権に基づいてロイヤリティや和解金目的で訴訟を提起する活動が多く、問題になりつつあるという回答があった。

##### (トロールの活動はみられない)

- ・パテントトロールに関しては中国国内で聞いたことはない。なぜ活動が無いかは、中国では賠償金の金額が低く、8 万元（100 万円）くらいが関の山だからである。弁護士費用をカバーできず利益が無いと考えられる。法改正で賠償額を高くするよう試みているようであるが難しいだろう。
- ・大きな問題となっていないのは、賠償金等が低いからであると考えられる。また、訴訟にかかるコストも数十万元程度と比較的低いため、特許権者は訴訟に応じても大きな負担ではない。ただし、今後は高額なライセンスや和解金などを狙った悪意の訴訟が増えてくると考えられており、大学等の有識者では議論がなされている。この過程でパテントトロールに関する認識も深くなってきている。
- ・現在は、パテントトロールのような活動は見られない。米国では巨額の賠償金が得られるが、中国ではそのような土壌はない。近年人々の知財知識や関心が高まりつつあり、賠償金なども上がっていく傾向にはあるが、それでも多くて100 万元くらいが限度である。また、証拠を見つけることも難しい。
- ・なぜ中国で活動がないのかについては、まず賠償額が高くないことと、証拠を挙げるのが難しいという点にある。実施していなければ損失がいくらになるかわからない。また、民事訴訟と行政訴訟も別であるので、民事訴訟を請求したら専利無効宣告請求も請求することになり、費用もかかる。特許法では、現在改正法の議論がなされているが、そこには、1～3 倍程度の懲罰賠償の規定がある。ただ今後どうな

るかは分からない。また、証拠の挙証責任について、権利者側の負担を軽減するような規定も議論されている。

#### (現在は無いが、今後問題となるだろう)

- 政府は独禁法などで対策を取ろうとしているようだ。中国では個人発明家が非常に多いため、パテントトロールではないが、彼らが権利行使を始めた場合、脅威となるだろう。
- 中国では、今、パテントトロールはまだ大きな問題になっていないが、中国における特許権保護の強化や権利侵害賠償額の増加に伴い、今後、パテントトロールが増えていく可能性があると考えられる。
- 中国ではパテントトロールのような活動を専門的に行っているような会社はない。だが、将来的にパテントトロールになりそうな会社は2つほどある。
- 中国でよくあるケースとしては、自社で開発した特許について、競争者に対して権利侵害の警告又は起訴をして賠償金又は和解金を要求する（それほど高額ではない）。これにより自社のIPチームの運営をまかなう。又は、保護範囲の広い古い特許を買い、弁護士と連携して訴えろといったケースがある。このケースの場合、弁護士が中心となって動いているようだ。
- 中国でも注目され始めているが、NPE<sup>6</sup>のような専門的に活動している会社はなく、訴訟もない。ただ、米国のパテントトロールの支社があり特許を申請しているらしい。
- これまでは賠償金が少ないため、このような活動は活発ではなかったが、今後の法改正により賠償金が高くなる可能性が出てくれば、問題となってくるだろう。これは時間の問題だと考えている。
- 政府も立法面から対策をしようとしている。証拠の収集に便宜を図れるようにしたり、賠償金を上げたりすることを考えている。加えて、故意の特許侵害や繰り返し訴訟を提起するなどのような悪意があるような場合、罰を下す意味で3倍賠償となるような賠償金の設定ができるようにすることを検討しているようである。
- 中国では賠償金が少ないため（1000万円以下）、現在はあまり大きな問題ではないが、第4次改正では、いわゆる三倍賠償の規定なども盛り込まれる予定となっており、今後はパテントトロールの活動が増えてくると考える。
- 賠償金等がもっと高額であれば、多少は件数が増えるかもしれない。賠償金が大きくないため、訴訟の提起がトロールの動機にはならない。恐らく小さいコストですら回収できないし、まかなえないだろう。基本的には、ライセンス契約や売上の数%を要求することになる。

<sup>6</sup> NPE : Non-Practicing Entity (不実施主体)

#### (トロールの活動は最近増えてきている)

- 最近増えてきている。ZTE と米国のパテントトロール (VRINGO (PIPICO : 公共 IP 公司) ) が争った案件では、パテントトロール側がノキアから買った特許に基づいて世界中で数十件もの訴訟が提起され中国でもそのうちの 2-30 件が争われた。最終的には和解となったが ZTE が数億元 (2150 万ドル) 支払った。
- NPE の活動は増えてきている傾向にある。特許運営と呼んでいる。学校や研究機関の発明を実施するには高いハードルがあるが、今年の上半期に合法的に正しく実施できるような規定が整備されている。
- 中国でもこのような状況はあり、大きな問題となっている。ただ、賠償金を請求するのではなく、ロイヤリティ収入をねらうことが多い。賠償金額が低いためである。大体 100 万元 (2000 万円) くらいにしかならない。今のところ、被害は表面化しておらず、特に対策も取られていない。
- 中国では個人で特許権を有して事業をしている者が多くあり、ライセンス料を得るために訴訟を仕掛ける者がいるが、これを専門にしている者はいない。
- 現在は、個人で活動している者が多い。例えば、自己の特許権に基づいて、10 件、20 件とたくさん訴えを起こし、少額の和解金をそれぞれ提示するなどである。この場合、訴訟に対応するよりは和解金を払った方がよいと考える企業も多い。一つ一つの金額は少ないが、それが数十件となるとかなりの金額となる。なお、これを大規模に行い権利の濫用と判断された事例もある。ライセンス契約等を行おうとしている企業に数十件の訴訟を訴え、契約の話が破談になったら取り下げるなどを繰り返したケースで、営業妨害であり、権利の濫用と判断された。このように非常に小規模な訴訟が多いため、政府も対応しきれていない。
- 中国でも増えてきている。ただ、政府も監視を強めており、例えば Intellectual ventures の支社も中国にあるが訴訟などの活動はしていない。経済的な制約等を設けられ、制限されている。

#### (その他)

- 韓国では増えているとも聞いている。中国では、アメリカのパテントトロールが ZTE や華為、レノボをターゲットにしていると聞いている。
- 実際の事案は知らない。なお、SPE でモバイルフォンに関する事案はあるが、多くはない。韓国では、スマートフォン等のデジタルフォンは他国で狙われている。
- パテントトロールが要求するのは金銭である。

## (2) 専利無効宣告請求に関する最近のトレンドについて

専利無効宣告請求に関する最近のトレンドについて質問した。大きなトレンドは特にないとしつつも、審決理由において、新規性や進歩性を理由とするものが増えてき

ており、明細書の記載要件のみを理由とする審決は少なくなってきたという回答が多かった。その他、注目判例や、コンピュータ関連発明等に関する回答があった。

#### (トレンドは特にない)

- ・新しいトレンドは特にない。
- ・目立った動きはない。
- ・專利無効宣告請求について、新規性や進歩性に関する判断の変化はない。
- ・法律の改正や審査指南の改正も無く、大きなトレンドといったものはない。

#### (新規性・進歩性を理由とする審決が増え、記載要件等のみを理由とする審決が少なくなってきた)

- ・過去 10 年間の復審委員会の審決をみると、客観的な新規性や進歩性を理由とする審決が増えてきている。明細書の記載要件や新規事項追加のみを理由とするようなものは、受け入れられなくなってきたようだ。
- ・形式的な理由（記載不備など）を理由として無効となる割合を下げようとしている傾向にある。無効理由には、記載不備よりは進歩性を理由とるようにし、明らかな場合は新規性が無効理由となる。
- ・ここ数年で新規性又は進歩性を理由とする專利無効宣告請求が多くなっており、逆に記載要件のみを理由とする案件は少なくなっている。
- ・記載要件や補正による新規事項の追加といった理由のみを無効理由とする請求が認められることは少なくなった。
- ・実務の経験上、無効理由が記載不備のみの審決が少なくなってきたおり、その代わりに新規性・進歩性による審決が多くなっている。比較的形式的な理由のみで無効となる割合が下がっている。以前は、第 33 条や記載要件を理由とする判断が多かった。審査の品質を高める事情ができてきていると考える。
- ・記載要件（サポート要件、不明確等）のみを理由として無効となるケースが非常に少なくなった。大抵は新規性や進歩性を理由とするものである。薬や化学の分野ではその傾向が顕著である。ただ、記載要件について検討しないというわけではない。

#### (進歩性について)

- ・進歩性については、無効にする為のハードルが高くなってきているように感じる。政府はイノベーションを奨励しており、無効率が上がってしまうと影響が出てくるため、考慮されていくのではないかとと思われる。
- ・進歩性については、引用文献の組合せや技術的な示唆に関し、その証拠を組み合わせる理由や根拠について十分に説明しなければ認められにくくなってきている。なお、証拠の組合せについては、すべての組合せについて検討されるとは限らず、口頭審理において、どの証拠を組みあわせるかを指定されることはある。
- ・進歩性の考え方について、基本は変わっていないと考える。ただ、技術的特徴の比較だけではなく、開発の経緯や日本でいう動機づけの有無なども考慮されるように



なっていており、その特許が無効又は有効という結論へと至るストーリー付けも重みをもってきている。ただ、これは代理人のスキルによるものであって、一概には言えないと考える。例えば、化学で構造が同じで用途や役割が違うものは、以前は構造が同じであれば用途や役割が考慮されない傾向だったが、最近は用途や役割の違いも考慮に入れられるようになってきている。かなり詳細な検討がなされるようになってきた。

- ・ 進歩性の考え方について、技術方案の組合せについての考え方は権利者に有利ではなかったが、次第に権利者に有利となるようにしていこうとしている。傾向としては、米国のように組合せの動機などを全体的に考慮し、その組合せが可能であるかを検討する。

#### (コンピュータ関連発明について)

- ・ コンピュータ関連発明についてはほとんど変化がない。ビジネスモデル特許などは以前は特許法第 2 条にある特許の対象外という無効理由となっていたが（審査でも）、最近は新規性・進歩性で無効となる傾向にある。既知のコンピュータと人為的取決めが構成となっていたとき、以前はそれが技術方案であるか否かの証明が困難であったが、最近はコンピュータの構成があれば、技術方案として特許の対象となっている。権利付与の傾向が変化しているわけではなく、ビジネスモデル特許は依然として権利化するのは難しい状況にある。
- ・ コンピュータ関連発明に関しては、従来ソフトウェアは装置又は物のクレームとして書くことが問題となっていたが、装置＋ステップで記載しても認められるようになった。
- ・ ビジネスモデル特許は登録が難しい。
- ・ コンピュータ関連の特許に関しては、以前よりも緩める傾向にあるようだ。以前は 2 条を理由として拒絶される（特許の対象外）ことが多かったが、2 条に基づく拒絶は最近来なくなった。
- ・ 昨年上海で 2 つの裁判 (Nokia, Apple) に関し判決があった。特許局と裁判所の考え方に食い違いが見られたものである。Apple の事件では、プログラムの記載要件が争われた。まず、中国の会社が特許権を有している技術 (プログラム) について、アップルの Siri がその特許権を侵害しているとして上海で Apple を訴えたところ、Apple 側はその特許について十分にクレームや明細書で説明されていないとして専利無効宣告請求を北京で請求し、復審委員会と裁判所 (北京、審取) はいずれも特許は有効と判断した。さらに上訴され、本来なら終審である高等裁判所では、クレームや明細書で十分に説明されていないとして特許は無効と判断した。現在この案件は最高人民法院で争われており、今年中に結論が出る予定である。技術者は高等裁判所の判断に反対意見を持っており、当該特許のクレームや明細書の記載で十分に説明がなされているという立場をとっており、プログラムに関する記載要件について、この判断は大きな影響力を有するだろうと考える。
- ・ コンピュータ関連発明については、実体審査が厳しくなっている印象である。

- コンピュータ関連発明については、特許適格性のみが問題とされたとき、それが認められるのは難しい。例えば、復審委員会が特許適格性がないと認めても、その理由ではなく、進歩性を理由として無効となることが多い。特許適格性については抽象的であり、主観的でもあるため、人によって見解が異なる状況にある。進歩性の判断に比べると客観性が低い為、進歩性で無効にすることができれば、復審委員会は他の理由は考慮しない傾向にある。請求人側としては、考えられ得る理由を主張してよいと思う。明らかに問題があるような場合は、その主張が認められることもありうる。
- コンピュータ関連発明に関して、ソフトウェアそのもののみの保護は認められておらず、ハードウェア資源と協働していることが要求される。これは以前から要求されており、特に変化はない。

### (事例)

- 現在司法改革が進んでおり、最高裁から指導的判決などが出始めている。
- 警告書に関する判決があり、当事者は互いに自動車会社であり、権利者側の特許は専利無効宣告請求で無効とされ、審決取消訴訟の一審と二審でも無効と判断されたが、最高人民法院で審理中のものであった。最高人民法院で審理中の時に自動車メーカーの営業所に侵害の旨を示した警告書が送られたため、その営業所ではそのメーカーの販売を取りやめた。なお警告書は内容等は詳細に記載されたものではなかった。最高人民法院では判断が覆り、特許は有効と判断されたが、無効と判断された時点で警告書が送られたことによる損害が生じており、警告書を送付したこと自体により損害が生じたため、賠償を命じた。警告書の記載について、その内容の記載や送付先などは十分に検討すべきである。
- 環境特徴に関する判例で、速度調整のための自転車の部品と、それと組み合わせる効果を奏する他の部品があり、どちらも不可欠のものとしてクレームに記載していたところ、その速度調整の部品のみを販売しており、他の部品は一緒に販売していても侵害と判断された事例がある。
- 間接侵害について、それが専用品であることを知っていながら他人による実施行為を手伝ったり、実施行為を誘導したりした場合（製造依頼をするなど）、その行為は侵害行為であると判断された事例がある。
- 医薬品の製薬用途に係る請求項において、製薬の特徴は製薬の用途に係る請求項に対して限定的作用を持たない（（2012）知行字第75号再審裁定を参照）と、最高人民法院が確認した（例えば、一日3回飲むことが必要といった用法に関する特徴は、その薬品の特許そのものを限定するものではない）。
- 全部無効と判断されるものは、新規性や進歩性によるものが圧倒的に多い、なお、人民法法院では、クレームが不明確である場合、権利侵害にはならないとの判決を出した事例がある。

- ・意匠の事件であるが、はさみの意匠について、模様や色などの限定が無い場合に、侵害品が模様と色は異なるが他の要素は全て含まれているものを無断で実施していた場合、当該行為は侵害であると判断された。

#### (復審委員会・裁判所の動向)

- ・大きな動きとしては、重大な案件に関しては公開審理となり、また、2016年4月より審判の決定(審決)を1週間以内に公開するようになった。
- ・最近では、ここ数年の司法解釈について総括を行うようになってきており、判断の傾向等の情報を得やすくなってきている。
- ・現在司法改革が進んでおり、最高裁から指導的判決などが出始めている。
- ・侵害訴訟において無効の抗弁は主張できるが、ある特許が無効か否かはあくまでも復審委員会で争う事項であり、裁判所がそれを判断することはない。
- ・権利範囲が不明確であると判断された場合、専利無効宣告請求を通さなくても非侵害であると判断できるという、司法解釈2が4月1日に出されている。なお、日本のように無効の抗弁などはすることができない。
- ・中国の専利無効宣告請求では、請求の原則により、基本的には請求人が請求した範囲で審理が行われ、審判官が独自に証拠を探して無効とするといったことはない。ただある程度の職権は認められており、審理の終盤で取り下げられたとしても、すでに審理に熟しており、審決の記載に着手していれば、そのまま審決がなされることもある。また、最初は新規性と進歩性が主張されていた場合、進歩性だけで無効とする判断をすることもある。
- ・新規事項を追加する補正については、議論が盛んにおこなわれている。復審委員会は厳しく判断する一方、裁判所では比較的緩く判断する傾向にある。
- ・意匠の考え方も日本と同様である。特に最近変化したというものではない。



## 4. 3 韓国におけるヒアリング調査結果の詳細

### 4. 3. 1 証拠の取扱いについて

#### (1) 請求の理由及び証拠の変更又は追加について

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

#### ア 現行制度を採った理由及びその長所について

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

#### (訴訟経済全体を考えると一次的解決を図る方がよい)

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

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

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

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

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

#### (審判の遅延は生じていない／長期化にはつながらない)

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

#### (特に問題はない)

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

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

## イ 証拠の提出に関する否定的な意見

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

### (審判が長期化する可能性も考慮すべき)

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

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

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

#### (公平性を欠く場合がある)

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

## ウ 証拠の追加に関するその他の意見

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

#### (どちらともいえない)

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

#### (KIPO と特許法院とで考え方が異なる)

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

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



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

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

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

## エ 証拠を提出するタイミングによる心証への影響について

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

### (故意による証拠の後出しは不利となる可能性がある)

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

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

#### (検討を始めるころに証拠を提出する)

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

#### (影響はない)

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

### オ その他の審決取消訴訟、制度に関する回答

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

#### (審決取消訴訟に関して)

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

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

#### (制度について)

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

## (2) 請求の理由や証拠を変更・追加しないで欲しいという意見について

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

## ア 現行制度に肯定的な意見

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

### (被請求人にとって負担であることは理解する)

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

### (負担は理解するが、一回的解決を図る方がよい)

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

### (請求人・被請求人の立場によって変わる)

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

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

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

#### (特許法院とのバランスを取るべき)

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

#### (無制限といってもある程度の制限はある)

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

### イ 証拠の提出はある程度は制限すべき、その他

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

(証拠等の提出はある程度制限してもよい)

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

(その他)

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

#### 4. 3. 2 日本の制度（「審決の予告」）との対比について

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

##### (1) 肯定的な意見

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

**(権利者にとってはよい制度である)**

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

**(韓国でも導入に関する議論はある)**

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

**(2) 否定的な意見**

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

**(韓国では実効性に疑問がある)**

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

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

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

#### (公平性に配慮すべき)

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

### (3) その他の回答

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

#### (審判官による審決前の心証開示について)

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



#### (制度)

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

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

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

##### (1) 場所の決定について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ・ 審判官から口述審理開催の要請があるときは、合議体がソウルに来て行うことがある。
- ・ 審判官から説明や質問の電話なども来るときがある。
  
- ・ 口頭審理は基本的に一回しかない。
- ・ 侵害訴訟（民事訴訟）では、管轄裁判所で口頭審理が行われる。例えば、被告の住所や侵害の場所などで選択が可能である。
- ・ 口頭審理は大体 1 回で終わる。事案によっては 2 回の時もある。

## （2）期日の指定について

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

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

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

### ア 期日の指定についての回答

**（期日の決定は職権事項であるが、事前に問い合わせがあることが多い）**

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

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

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

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

**(期日の決定は職権事項であり、事前連絡などはないが変更は可能)**

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

**イ 期日の通知から口頭審理までの期間**

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

**ウ その他の回答**

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

### (3) 口頭審理前の手続について（争点整理等）

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

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

#### ア 口頭審理前に一定の資料を提出する

##### （事前に争点等が示されることはない）

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

##### （口頭審理の前に一定の書面を提出することがある）

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

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

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

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

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

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

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

## イ その他の回答

その他の回答としては、口頭審理での運用や証拠の提出に関してのものがあつた。

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



- ・口頭審理中は、審判部が予め整理した争点の順に沿って、審判長が双方に質問する形態で進める。
- ・原則として、各当事者の主張が書面によって十分に説明されていると合議体が判断した時にのみ、口頭審理期日が決まる。しかし、侵害訴訟が同一の特許に関連して中止となっている間に無効審判の審理が始まる場合、KIPT<sup>3</sup>はその無効審判の審理を優先して行い、(KIPTの内部ルールによると)4か月以内に審決となる。このような状況において、特別な状況(例えば、被請求人である特許権者は請求項を訂正せずに答弁書を提出するなど)が存在しない限りは、口頭審理は答弁書を提出した日から大体1~2か月後に行われる。
- ・相手方からの反論や審判部からの質問などを予想して準備を行い、その他追加の証拠や証人、発明者の出席の要否等を検討する。
- ・新たな証拠も口頭審理のときに提出することができるが、審判官の心証を考慮すると、望ましくはないため、よっぽど有力なものでなければ出さない。
- ・争点の整理は、審判廷で審判官が口頭審理の当日に述べて確認していく。
- ・口頭審理は、争点の整理→技術説明→質疑応答といった形で行われる。
- ・新規性に関しては証拠を整理し、進歩性に関しては証拠及び証拠の組合せに基づいて特許性を否定する論理づけを検討する。
- ・審決には拘束力がないが、その判断は有力な証拠でもある。裁判所では審決を参考にしながら独自に判断を行う。審決取消訴訟は行政訴訟の一種であり、証拠の提出については無制限説に基づき、広く証拠を集めて判断を行う。

#### 4. 3. 4 その他

##### (1) 韓国におけるパテントトロールの動きについて

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

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

<sup>3</sup> Korean Intellectual Property Tribunal : 特許審判院。なお現在は、IPTAB (the Intellectual Property Trial and Appeal Board) が正式の略称となっている。

#### (トロールの活動はみられない)

- ・海外では相当数の訴訟が提起されているが、韓国国内での訴訟は聞かない。
- ・パテントトロールの活動は、ライセンスによる受益を得るものと、訴訟提起により利益を得ようとするものと2種類ある。前者の活動は韓国国内でも多く見られる。最近ではグローバルに活動する傾向にあるようだ。
- ・後者のような活動は、韓国ではほとんどない。訴訟を提起しても得られる利益が少ないためと考えられる。
- ・パテントトロールによる訴訟はほとんどない。アメリカで、サムソンやLGなどの韓国企業がそのような訴訟に対応していることは知っているが、韓国ではほとんど聞いたことがない。なぜないのかは、おそらく訴訟をしたとしても得られる損害額が低く、かつ無効率も高いためであろうと考える。
- ・日本と同じように、韓国ではパテントトロールの活動は見られない。理由として、訴訟費用は低いものの、損害賠償の額が低く、金銭的な利益が少ないためであると考えられる。
- ・韓国ではパテントトロールの活動は見られない。代理人費用は高くないものの、賠償金額も低く、無効率も高い状況にあるからと考えられる。
- ・韓国で問題となったことはない。特許の市場は小さく、関心もあまり高いわけではない。訴訟をしても得られる損害額が低い傾向にあり、アメリカのように利益にならない。最も高い額で約14億円程度。無効率も過去70%と高いということもあると思う。なお、特許法ではないが、公正取引委員会が知財の乱用防止についての指針を打ち出している。
- ・なぜ韓国国内で活動が無いのかについては、賠償額などが低いなどがあげられる。
- ・パテントトロールは韓国では活発ではない。これは、韓国は損害賠償で大きな額の金を得ることができないという事実によることが大きいだろう。しかし、KIPOはプロパテントの立場をとっており、また最近では韓国でも懲罰的賠償を導入する可能性を見せている。
- ・KIPOのHPに、NPEに関する報告書が出ており、2015年に韓国国内で活動しているというものはないと出ている。なお米国では200件ほどが訴訟となっている。

#### (トロールの動きはみられないが、対策を取ろうとしている)

- ・韓国国内ではあまりこのようなことは聞かない。国内よりも国外で訴えられる傾向にある。交渉や要求はあるようだが、訴訟まで行くことはない。また政府もこのような活動は問題視しており、対応として協業するための会社を作ったり、ライセンスをするなどして侵害訴訟を最小化しようとする動きがある。
- ・Intellectual ventures社のブランチが韓国国内に進出し、1200件程度の特許を保有してパテントトロールのような動きをしようとしているらしく、政府も調査に乗り出していると聞いている。

- 政府は対策をとっている。一つは、公正取引委員会において NPE の特許権乱用行為に対する規定を設けた。2 つ目として、国家主導で NPE 対応特許資本企業 (Intellectual Discovery) を設立し、特許をプールするなど対策をとっている。
- これまでは、韓国国内でパテントトロールの活動は見られない。海外ではよくあると聞いている。活動が見られない理由としては、もともと特許に対する関心が低い傾向にあることや、損害額の立証が難しいことにある。また、侵害者は訴訟を恐れておらず、とりあえず侵害行為を継続し、係争になったら対応する傾向にある。思うに、損害額は実際の損害額を算定すべきであると考えるが、損害額に関しては特許法でもその他の特別法でも立法化は難しいだろう。
- 政府は Intellectual Discovery 社を設立し、パテントトロール対策をしている。中小企業や大学教授の発明が NPE により訴えられるようなケースに対する防御策である。
- 公正取引委員会で NPE に関する規定を新設した。ここでは NPE とその活動を定義づけ、FRAND<sup>4</sup>や、不当なライセンスの締結等を定めている。

#### (その他)

- 米国で韓国企業がパテントトロールの標的になっていることが多くなっている。
- 発明大会などで出された発明 (特許) を保有して金銭的に担保にすることは聞いたことがあるが、訴訟に発展したことはない。
- 特許怪物 (パテントトロール) と呼ばれる特許管理専門会社 (NPEs) は、生産をせず特許の管理のみをしながら、特許ライセンスによる費用要求又は特許侵害による損害賠償訴訟で金銭的な要求を多く行っているものと思料される。韓国ではまだ深刻な状況ではないが、いつかは問題になる可能性はあると考える。
- 韓国では、経済的価値の高い特許については大企業が保有しており、これらの特許をトロールに渡すことは考えられない。

## (2) 無効審判に関する最近のトレンドについて

無効審判に関する最近の傾向について質問を行った。無効率の改善傾向、新規性・進歩性、記載要件に関する注目判例、訂正その他の無効審判に関する傾向、プロダクトバイプロセスクレーム、コンピュータ関連発明、最近の法改正の情報についての回答があった。

<sup>4</sup> FRAND : Fair, Reasonable, and Non-discriminatory terms and conditions (公平、合理的、かつ非差別的な条件)

## ア 無効率の改善傾向について

無効率が高いことが問題視されていたが、審査段階での審査の見直しを初めとした審査品質の向上を図ることにより、近年改善傾向にあるといった回答があった。

### (無効率について)

- ・無効率が下がりつつある。
- ・無効率を低くするという意味で、KIPO は昔の審査が甘かったのではないかと考え、最近では審査を厳しくしている傾向にある。審査官のノルマを軽くし、十分にサーチできるようにして質の向上に努めている。
- ・KIPO は、無効率を低くしたいと考えている。審決の書き方についても、従来の目的、構成・効果を重視するものから、解決課題や解決手段中心としたり、進歩性に関しては、引用文献の組合せについて根拠を明示したりするような書き方の指導がなされている。
- ・無効率を下げることを考えると、審査段階で厳しくすることも考えられるが、確かに審査期間の長短と無効率には相関性がある（実際にグラフを示しながら）。審査期間が短くなると審査も荒くなり、その数年後無効率が高くなる傾向にある。進歩性等のハードルは審査官個人によっても異なる。
- ・KIPO は、無効率を下げようとしている傾向にある。ここ数年の大きな法改正は権利者側又は出願人側に手厚くなっているものが多い。例えば、付与後異議や取消申請の創設など、無効審判以外でも保護を手厚くしようとしている。
- ・無効率が70%と高いため、権利者が十分に保護されていないのではないかという声が大きくあり、KIPO も対応しようとしているため、今後無効率は低くなると考える。

## イ 新規性・進歩性に関する判断の傾向について

新規性・進歩性に関する傾向として、特に変化はないという意見もあったが、進歩性については、一部ハードルが低くなっているといった意見もあったが、おおむね厳しくなりつつあるという意見が多数を占めた。また、進歩性なしとの判断に至るまでの論理づけが以前よりも重視されるようになってきているとの意見も複数あった。

### (特に変化はない)

- ・新規性・進歩性の考え方、記載要件等については、特に変わりはない。
- ・新規性や進歩性に関する最近のトレンドはないが、記載不備に関しては、無効となる比率が高くなっているようだ。審査基準が以前より厳格化しており、正確性やサポート要件がより厳しく問われるようになってきた。

#### (進歩性の判断基準が厳しくなっている)

- ・進歩性の判断が厳しくなっている。無効率が70%となっていることを問題視しており、これを下げるために審査段階で厳しくして、より強い特許となるようにすることが目的である。
- ・最近では無効率を下げることを課題としており、進歩性の判断が請求人側にとって厳しくなっているように感じる。また、進歩性の判断において、「動機づけ」の判断も厳しくなっている。
- ・進歩性に関しては、プロパテントに近い判決が出てきている。
- ・無効率の高さが問題となっており、進歩性の判断を厳しくするなどの方法が考えられている。

#### (結論までの論理づけの重視、その他)

- ・従来は主引例を特定することがなかったが、最近の特許法院で主引例を特定するように要請された事例もある。なお、主引例を決めることは、従来は要請されていなかった。新規性を検討するときも引用発明の特定はあまりされておらずこの点についてはもっと議論されるべきであると考えます。
- ・進歩性の判断については、組合せの動機づけや暗示の有無などを強調するようになった。日本でいう阻害要因はあまり認められていない傾向である。
- ・進歩性の解釈について、日本の考えを導入し、ハードルを低くしようとしている。例えば、複数の引例により進歩性を否定しようとするとき、組合せの容易想到性についても考慮し、単に構成があったとしても、組み合わせるための動機づけが無ければ、進歩性は否定されないとした。
- ・無効理由はほとんど進歩性が問題となり、2つの証拠を組み合わせる主張が多い。3~4の証拠を組み合わせる場合、逆に進歩性があることの裏返しにもなり、無効になることが統計上少ない。
- ・進歩性の要件について変更された。進歩性の判断では、発明の目的や構成、効果が重視され、特に構成が重視されてきた。複数の引例により進歩性を否定しようとするとき、該当する構成があれば通常それらの引例を組み合わせることについては当然できるものとされてきた。しかし、現在は、その組み合わせることへの動機づけなどを考慮して、組み合わせることに理由がある場合にのみ引例として有効となり、理由がない場合は進歩性を否定できないとした。

#### ウ 記載要件違反に関する傾向について

記載要件に関しては、審査段階では補正案を提示するなど、ユーザフレンドリーな対応をするようになってきているとの回答があった。また、医薬分野や数値限定の発明に関して注目すべき判例がでてきている。

#### (記載要件違反について)

- 記載不備のみで無効審決となることは少なくなった。サポート要件違反などもある程度技術思想が理解できればよしとする傾向にある。記載不備よりも新規性や進歩性を問題とすることが多い。
- 記載要件に関しては、無効審判で厳しくみることは無くなってきており、新規性や進歩性の理由を重視するようになっている。
- KIPO は最近ユーザフレンドリーを考慮している。例えば、記載不備の時には審査官から電話がくることもある。また、職権で誤記の訂正をして登録にすることもできる。
- 拒絶理由通知のなかに、参考事項として、記載不備に関する提案がある。新規性・進歩性に関しては補正案はほとんどないが、審査官によってはアドバイスが来ることがある。

#### (判例)

- 記載要件違反を理由とする無効審判はあまりないが、医薬分野では比較的これを理由として無効となるケースが多い。薬理データの効果について記載が不足していた特許についてサポート要件違反であるとして無効となったケースがある。
- 記載不備についての最高裁判決が出され、権利者側に厳しい判断がなされた。実施可能要件に関するものであり、例えば数値限定の発明で、その数値範囲全体について臨界的意義が無ければ全体として効果がないとした。実施例で比較例などがある場合でも、実質的にその例が妥当であるかが判断され、妥当でない判断された場合、実施可能要件が否定される。この基準は、それ以降請求された無効審判に適用されるため、今後の無効審判は、進歩性を理由とするものよりも記載不備を理由とするものが増えると考えられる。なぜなら、無効審判の対象となる特許の明細書は、この最高裁判決により提示された基準ではなく、それ以前の基準に合致するように記載されているため、現在の基準を適用すると無効理由に該当するようになるものが非常に多いと考えられるからである。

#### エ 訂正、その他の無効審判に関する傾向について

訂正に関しては、訂正の基準が緩くなりつつあること、その他の傾向として、医薬品関連やプロダクトバイプロセスクレームに関する注目判例についての回答があった。

### (訂正に関する傾向)

- ・最近では、特許審判院は以前よりも特許を有効と判断する傾向にある。また、請求項の訂正の基準が緩くなりつつある傾向にある。例えば、訂正請求で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないということであるが、当該訂正が明細書又は図面の内容に関するものである場合、特許審判院は、特許請求の範囲の実質的な拡張にあたらぬとして当該訂正を許可する傾向にある。
- ・記載不備が訂正で解消することはあまりない。

### (その他、無効審判に関する傾向)

- ・均等論の事件が多い。
- ・医薬・医療分野では、二次用途発明や製法の発明が多く出ている。
- ・2000年代半ばでは、医療や遺伝子関連の訴訟が韓国であった場合、その判断が韓国企業に有利に傾いていると指摘する声があった。現在は、米国や欧州の法理と一致する判断が出てきており、韓国企業に有利な判断がなされていることは無くなってきている。
- ・薬に関する発明について、従来は薬の用法・用量は発明の構成要素ではないとされていたが、用法・用量についても特許の対象となるという裁判所の判断が出た。
- ・医薬品関連で特許無効審判の請求が急増している。これは、以下のような理由が考えられる。食品医薬庁での医薬品の審査のときに、対象となる医薬品に特許があるとき権利者側に通知され、最大9か月延期される。他方で、特許権者の該当する特許が無効となった場合、請求したジェネリック医薬品の製造会社に優先販売権を与えるという制度が設けられたためであると考えられる。
- ・プロダクトバイプロセスクレームに関し、最高裁の大合議(13人)判決が出された。プロセスではなく、そのプロセスで作成された結果物を重視するという判断がなされた。
- ・プロダクトバイプロセス特許について、特許付与段階において「特別な事情」の有無によって、真正製法特許の場合は製法限定説、不真正製法特許の場合は物同一説として区別しており、侵害段階では製法限定説がとられていた。2015年に出た大法院の判例では、特許付与段階、侵害段階ともに真正/不真正にかかわらず物同一説をとるとした。
- ・プロダクトバイプロセスクレームも記載不備よりも新規性や進歩性が重視される。
- ・大きく変更になったものはないと思う。しかし、無効審判については、手続を簡便にして無効の可能性のあるものは無効にするという方針が強まっているものと考えられる。

## オ コンピュータ関連発明について

コンピュータ関連発明については、プログラムについては、それ単体での登録は認められておらず、媒体に記録されたものとして登録が可能であること、以前は適格性が問題となることが多かったが、最近では進歩性が問題となる拒絶理由が多くなってきていること、ビジネスモデル特許については登録されにくいことについての回答があった。

- コンピュータ関連発明については、米国では Alice 判決などがあるが、韓国国内ではそのような傾向はない。オフライン（人がする作業）が含まれなければ登録が可能である（発明のとしての要件を満たす）。
- コンピュータ関連の分野について、10年ほど前はビジネスモデルなどが流行ったが最近では少ない。この分野に関する審査基準が改訂され、プログラムについては、ハードウェアと協働して効果を奏することが必要とされるようになった。また媒体に収録されたプログラムが特許の対象となった。
- コンピュータ関連発明については、依然として媒体のみが認められており、プログラム単体での登録は認められていない。ただ、PC等のハードウェア上で実施可能であれば特許の適格性は認められる。ただし、大体進歩性が問題となる（特に BM 特許）。
- コンピュータ関連発明に関しては、ハードウェアと協働することが重視されており、どのようなハードウェアを使用しているかに着目する。
- コンピュータ関連発明については、適格性よりは進歩性で無効となることが多い。
- ビジネスモデル特許は権利行使も難しく、登録率も約 20%程度と低い。
- ビジネスモデル関連特許は、2002～2005 年で勢いがあったが、現在あまり取り上げられていない。
- コンピュータ関連の特許に関しては、最近関心が低くなりつつある。登録率も 20%程度となっている。

## カ 法改正の動向

近年の改正動向についての説明があった。新しく制定された特許取消申請制度（日本でいう付与後異議申立て制度）により、無効審判の請求数が少なくなることが期待されている。

1. 審査官が特許決定後、職権で決定取消の後に再審査  
- 2016.2.29.改正公布 2017.3.1. 施行
2. 不良特許予防のための特許取消申請制度の新設  
- 2016.2.29.改正公布 2017.3.1. 施行
3. 審判請求料返還制度（特許法制 84 条 7 項参照）  
— 特許拒絶決定不服審判で決定が取消されて特許された場合、審判請求料返還等



- 取消申請（日本でいう異議申立）が来年から始まり、**KIPO** はこれにより無効審判の数が少なくなることを期待しているというが日本の経緯をみると効果があるかはわからない。
- 新しい制度として、拒絶査定不服審判で拒絶査定が覆ったとき、審判請求料を全額返還するといったものがある。



## 5 国内アンケート及び国内ヒアリング調査

### 5. 1 概要

#### 5. 1. 1 対象者

##### (1) 国内アンケート送付先及びヒアリング対象者

国内アンケート調査は、過去3年間に中国又は韓国に出願経験のある企業のうち、出願件数の多い企業上位171社、承認・認定TLO（技術移転機関）39機関<sup>1</sup>（以下、「大学・TLO」と表記する。）、国内特許事務所10者の計220者とした。

この計220者のうち、137者から回答があり、回収率は62.2%であった。

##### (2) ヒアリング対象者

国内アンケートの回答者のうち、中国及び韓国の両方において特許無効審判（中国の場合は専利無効宣告請求）の経験を有する者、中国又は韓国のいずれかにおいて特許無効審判（専利無効宣告請求）の経験を有する者を抽出した。加えて、特許無効審判（専利無効宣告請求）において請求人としての立場、被請求人としての立場、訂正請求（中国では権利要求書の補正）、及び審決取消訴訟の経験をそれぞれ有する者を優先し、ヒアリングを依頼した。15者より回答を得た。

#### 5. 1. 2 調査票について

##### (1) 国内アンケート調査票

国内アンケート調査票の質問項目の設定にあたっては、過去の調査研究報告書<sup>2</sup>に掲載されたアンケートの調査票及びその回答を踏まえ、中国及び韓国における特許無効審判制度（中国の場合は専利無効宣告請求）、口頭審理、訂正等について、日中韓の制度比較を踏まえ（第1章参照）、各国で制度や運用が異なる点を中心に質問項目を検討した。

##### (2) 国内ヒアリング調査票

国内アンケート結果に基づき、国内アンケート調査票において指摘の多かった点に

---

<sup>1</sup> 「承認・認定TLO（技術移転機関）一覧」、特許庁ウェブサイト内、URL：<https://www.jpo.go.jp/kanren/tlo.htm>（最終アクセス日：2016年10月28日）。なお、アンケートの送付先は、2016年6月に掲載されていた機関とした。

<sup>2</sup> 一般社団法人日本国際知的財産保護協会、「平成25年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究」報告書」、特許庁ウェブサイト内、URL：[https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken\\_kouhyou/h25\\_report\\_05.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h25_report_05.pdf)（最終アクセス日：2016年11月25日）

ついてさらに具体的な事例又は意見を求めるため、質問項目を検討した。質問項目としては、韓国における証拠の提出について、中国における権利要求書の補正（訂正）の目的の範囲について、中国又は韓国における外国人であることを理由とする不利な取扱いの有無、進歩性等の判断の違い、審判と訴訟との違いについての質問を設定した。

### 5. 1. 3 結果概要

#### (1) 国内アンケート調査結果概要

制度面の違いとして、韓国で審判請求書の請求の理由及び証拠の追加又は変更制限がないことについての指摘が多かった。中国では、補正（訂正）の目的が請求項の削除に関するものに限定されており、この制限が厳しいという点が指摘された。口頭審理に関しては、経験した回答者数は少なかったが、言語上の問題があることを除いて、特に問題点の指摘はなかった。

両国において、特許無効審判（専利無効宣告請求）に対応する上で不安な点としては、韓国と中国の両国とも、「判断基準がよく分からない」及び「公平性の点で不安がある」との回答が多かった。また、特許無効審判（専利無効宣告請求）に対応する上で事前に得たい情報としては、中国では「改正法の条文（原文）」と、「日本の制度や運用との違い」を挙げた者が多く、韓国では、「便覧・ガイドライン」、「日本の制度や運用との違い」を挙げた者が多かった。

#### (2) 国内ヒアリング調査結果概要

韓国における証拠の提出や中国における訂正の目的に関しては、それぞれ肯定的な意見と否定的な意見の両方があり、また、請求人と被請求人の立場により特許無効審判における使い勝手が異なることから、どの立場を多く取るかにより意見が分かれる、又は立場を考慮するとどちらともいえないという結果であった。

無効審判中（専利無効宣告請求）の不利な取扱いの有無に関しては、外国人であるからという理由での不利は感じられなかったという回答が多かったが、一部で韓国又は中国において外国人であるという理由による不利な取扱いはあったという声もあった。また制度上、内国民と同様な扱いであるものの、言語上の問題などから、結果的に外国人に不利となっているといった指摘もあった。

考え方の違いとしては、韓国での指摘が多く、特に数値限定を含む発明に関し、厳しい判断がなされているとの指摘があった。また、判断を行う上での運用面で日本との違いが大きく、制度に現れない見えにくい違いがある。

また、審判と審決取消訴訟とでは、大きな差はなかったという意見が多かったが両国とも、上級審に行くほど判断の信頼性及び客観性が高まるようだという指摘があった。

## 5. 2 国内アンケート調査結果詳細

### 5. 2. 1 基本情報

回答者の基本情報として、業種、資本金、売上高、従業員数及昨年又は昨年度の日本国内、中国及び韓国の出願件数について質問した。

#### (1) 回答者の業種

業種の区分は、特許庁ウェブサイト<sup>3</sup>内「知的財産活動調査」の区分に基づいて分類した。回答者の業種では、電気機械製造業が22.6%と最も多く、大学・TLOが16.8%、化学工業が13.1%となり、「建設業」、「卸売・小売業」、「その他の非製造業」については回答が得られなかったが、おおむね幅広い業種から回答を得た。

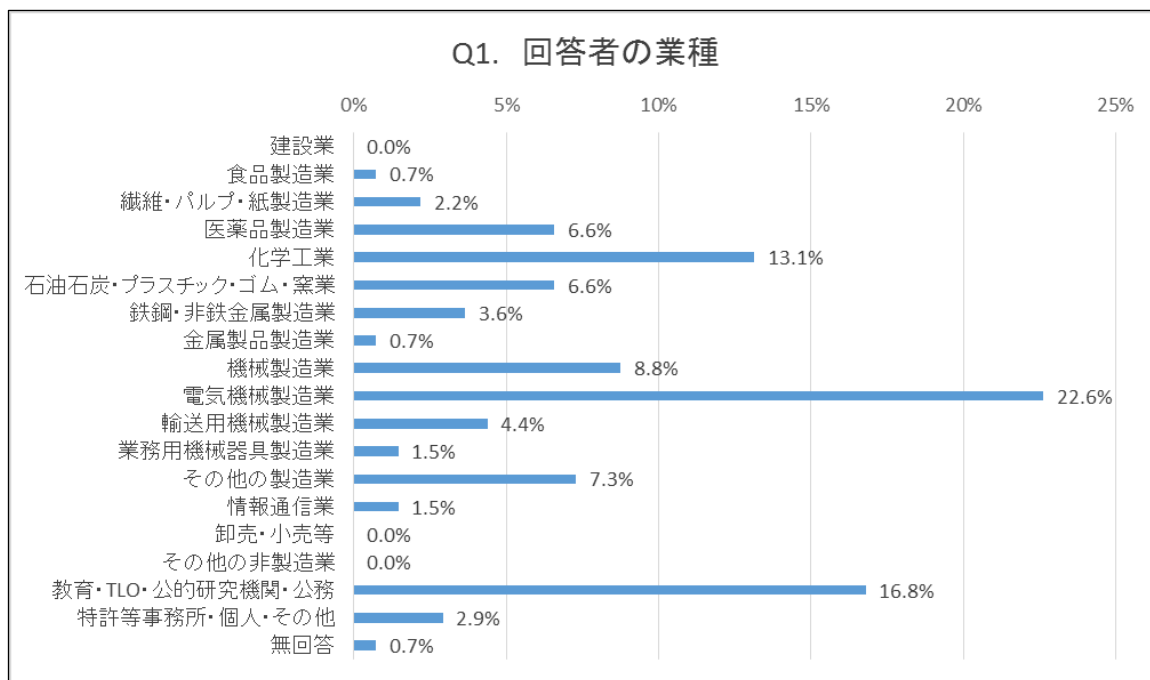
Q1 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の業種を次の中から該当するものを選択してください。

表1 Q1 回答者の業種

業種	回答者数	割合
建設業	0	0.0%
食品製造業	1	0.7%
繊維・パルプ・紙製造業	3	2.2%
医薬品製造業	9	6.6%
化学工業	18	13.1%
石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業	9	6.6%
鉄鋼・非鉄金属製造業	5	3.6%
金属製品製造業	1	0.7%
機械製造業	12	8.8%
電気機械製造業	31	22.6%
輸送用機械製造業	6	4.4%
業務用機械器具製造業	2	1.5%
その他の製造業	10	7.3%
情報通信業	2	1.5%
卸売・小売等	0	0.0%
その他の非製造業	0	0.0%
教育・TLO・公的研究機関・公務	23	16.8%
特許等事務所	4	2.9%
無回答	1	0.7%

<sup>3</sup> 特許庁「知的財産活動調査」、特許庁ウェブサイト内、URL：  
[https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/tizai\\_katsudou\\_list.htm](https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/tizai_katsudou_list.htm)（最終アクセス日：2016年10月17日）

図1 Q1 回答者の業種



(2) 資本金、売上高及び従業員数

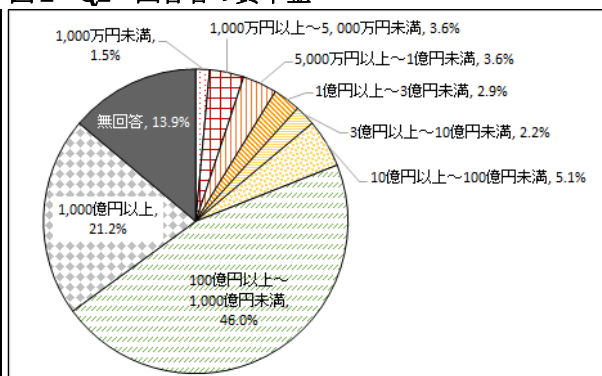
回答のあった者のうち、資本金3億円以上の大企業が102者(74.4%)であり、中小企業に該当する企業が8社(5.8%)であった。小規模企業に該当する企業はなかった。

Q2 企業の方に質問いたします。貴社の資本金(平成27年度決算時)を次の中から該当するものを選択してください。

表2 Q2 回答者の資本金

資本金	回答者数	割合
1,000万円未満	2	1.5%
1,000万円以上～5,000万円未満	5	3.6%
5,000万円以上～1億円未満	5	3.6%
1億円以上～3億円未満	4	2.9%
3億円以上～10億円未満	3	2.2%
10億円以上～100億円未満	7	5.1%
100億円以上～1,000億円未満	63	46.0%
1,000億円以上	29	21.2%
無回答	19	13.9%

図2 Q2 回答者の資本金

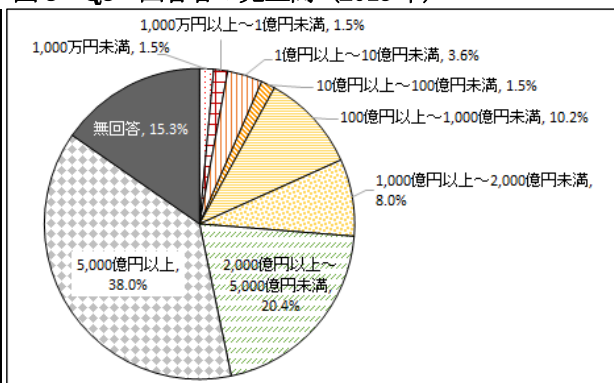


Q3 企業の方に質問いたします。貴社の売上高（平成27年度決算時）を次の中から該当するものを選択してください。

表3 Q3 回答者の売上高（2015年）

売上高	回答者数	割合
1,000万円未満	2	1.5%
1,000万円以上～1億円未満	2	1.5%
1億円以上～10億円未満	5	3.6%
10億円以上～100億円未満	2	1.5%
100億円以上～1,000億円未満	14	10.2%
1,000億円以上～2,000億円未満	11	8.0%
2,000億円以上～5,000億円未満	28	20.4%
5,000億円以上	52	38.0%
無回答	21	15.3%

図3 Q3 回答者の売上高（2015年）

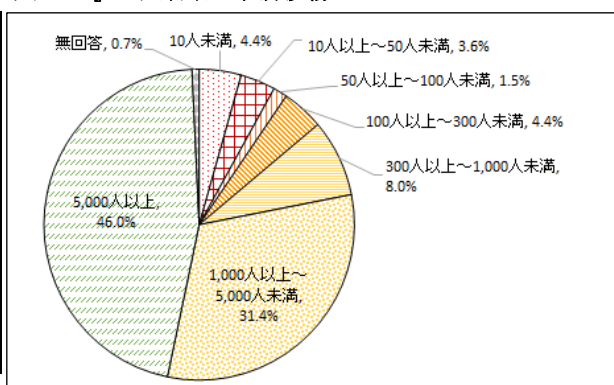


Q4 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の従業員数を次の中から該当するものを選択してください。

表4 Q4 回答者の従業員数

従業員	回答者数	割合
10人未満	6	4.4%
10人以上～50人未満	5	3.6%
50人以上～100人未満	2	1.5%
100人以上～300人未満	6	4.4%
300人以上～1,000人未満	11	8.0%
1,000人以上～5,000人未満	43	31.4%
5,000人以上	63	46.0%
無回答	1	0.7%

図4 Q4 回答者の従業員数



### (3) 出願件数（2015年）について

日本、中国又は韓国への、昨年又は昨年度（2015年又は2015年4月から2016年3月まで）の1年間の出願件数について質問をした。日本への出願は、「101～500件」と回答した者が36者（26.3%）と最も多く、次いで「1～50件」が33者（24.1%）、同率で「501～1000件」、「1001件以上」がいずれも24者（17.5%）であった。

中国への年間出願件数を見ると、「11～50件」と回答した者が31者（22.6%）と最も多く、次いで「1～5件」及び「51～100件」がいずれも22者（16.1%）、「101～200件」が14者（16.1%）であった。また、韓国への年間出願件数を見ると、「11～50件」と回答した者が45者（32.8%）と最も多く、次いで「0件」が23者（16.8%）、「1～5件」が21者（15.3%）であった。

中国、韓国への出願は、日本よりは少ないものの、各者ある程度の件数は出願を行っているといえる。また、韓国への出願は、中国への出願に比べると少ない傾向にある。

Q5 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の国内、中国及び韓国への特許出願件数（特許等事務所の場合は代理出願件数）について、集計単位（年又は年度）を選択の上、次の中から該当するものを選択してください。

表 5-1 Q5 回答者の出願件数（日本）

出願件数	回答者数	割合
0 件	7	5.1%
1～50 件	33	24.1%
51～100 件	12	8.8%
101～500 件	36	26.3%
501～1000 件	24	17.5%
1001 件以上	24	17.5%
無回答	1	0.7%

図 5-1 Q5 回答者の出願件数（日本）

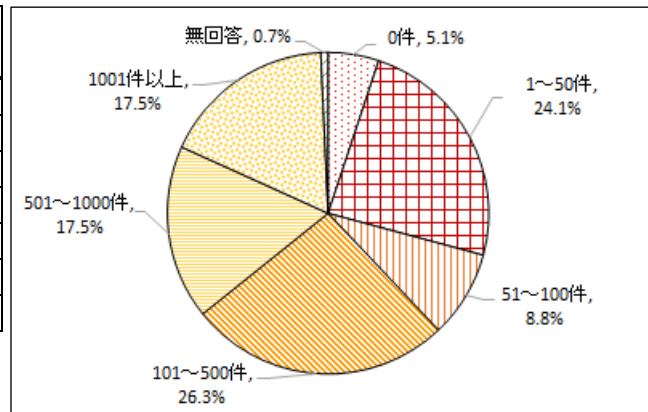


表 5-2 Q5 回答者の出願件数（中国）

出願件数	回答者数	割合
0 件	13	9.5%
1～5 件	22	16.1%
6～10 件	6	4.4%
11～50 件	31	22.6%
51～100 件	22	16.1%
101～200 件	14	10.2%
201～400 件	13	9.5%
401 件以上	13	9.5%
無回答	3	2.2%

図 5-2 Q5 回答者の出願件数（中国）

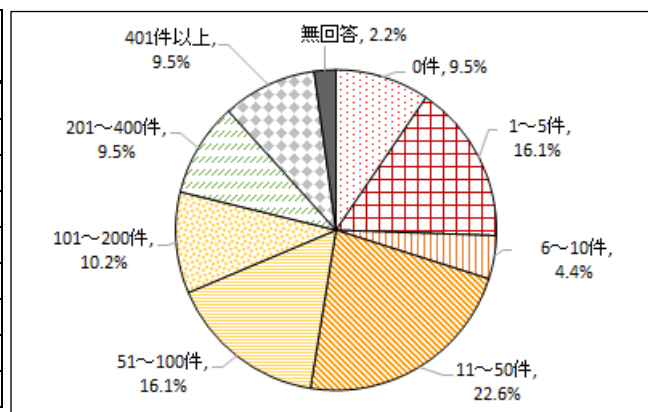
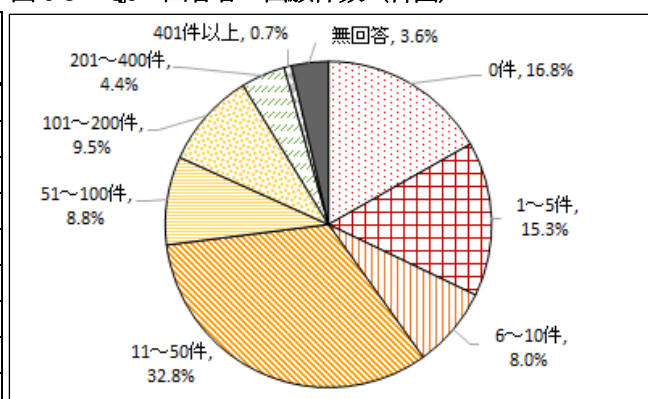


図 5-3 Q5 回答者の出願件数（韓国）

出願件数	回答者数	割合
0 件	23	16.8%
1～5 件	21	15.3%
6～10 件	11	8.0%
11～50 件	45	32.8%
51～100 件	12	8.8%
101～200 件	13	9.5%
201～400 件	6	4.4%
401 件以上	1	0.7%
無回答	5	3.6%

図 5-3 Q5 回答者の出願件数（韓国）





## 5. 2. 2 中国・韓国における特許無効審判（専利無効宣告請求）の経験について

中国又は韓国における特許無効審判（中国の場合は専利無効宣告請求<sup>4</sup>）、訂正（中国の場合は権利要求書の補正）、及び審決取消訴訟の経験について質問した。

### （1）請求人としての経験について

中国又は韓国における特許無効審判の請求人としての経験は、中国が約8割、韓国が9割近くの者が「経験がない」という回答であった。

中国で請求人としての特許無効審判の経験がある者は28者（20%）であり、5回以上経験があると回答した者は5者（3.6%）であった。また、回数としては、「2～5回」と回答した者が16者（11.7%）と最も多かった。一方、韓国で請求人としての経験があると回答した者は24者（10%）であり、その内、経験した回数が「1回」と回答した者は、10者（7.3%）と最も多かった。

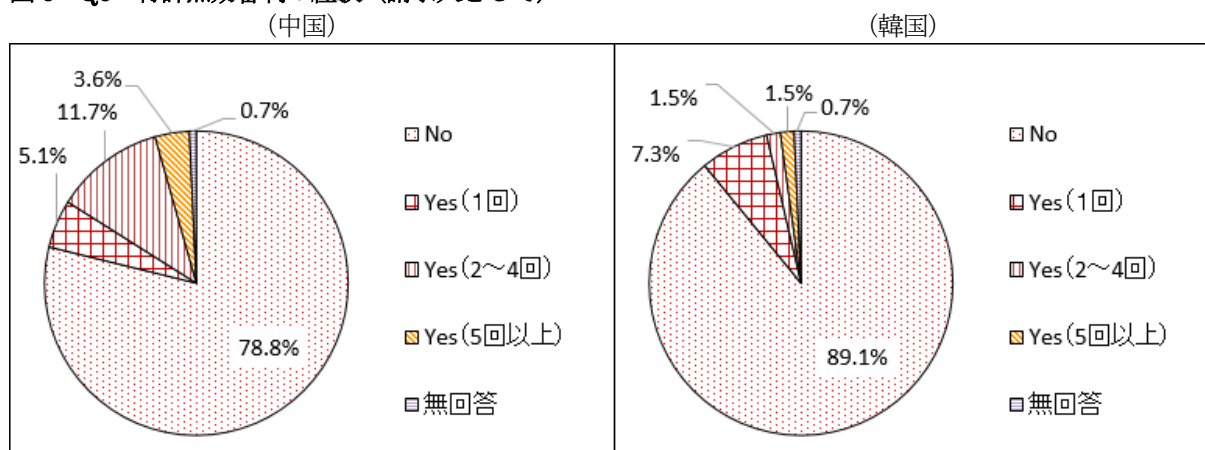
比較的、中国で請求人として特許無効審判の経験を有する者の方が、韓国よりも多く、また、複数回経験している者が多い傾向にあった。

Q6 中国又は韓国において、特許無効審判を行った（請求した）ご経験はありますか？また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

表6 Q6 特許無効審判の経験（請求人として）

回数	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
No	108	78.8%	122	89.1%
Yes(1回)	7	5.1%	10	7.3%
Yes(2～4回)	16	11.7%	2	1.5%
Yes(5回以上)	5	3.6%	2	1.5%
無回答	1	0.7%	1	0.7%

図6 Q6 特許無効審判の経験（請求人として）



<sup>4</sup>以下、説明の便宜上、この章において「特許無効審判」又は「無効審判」というときは、日本及び韓国については「特許無効審判」、中国については「専利無効宣告請求」を指す。また、同様に「訂正」と言うときは、日本及び韓国については「訂正」、中国の場合は専利権付与後の「権利要求書の補正」を指す。

## (2) 被請求人としての経験について

中国又は韓国における特許無効審判の被請求人としての経験は、請求人としての経験よりも多い傾向にあり、中国及び韓国の両国でいずれも 27.7%の者が経験ありとの回答であった。

中国で被請求人としての特許無効審判の経験がある者のうち、「1回」と回答した者が 19 者 (13.9%) と最も多く、次いで「2～4回」と回答した者が 13 者 (9.5%)、「5回以上」と回答した者は 6 者 (4.4%) であった。一方、韓国で被請求人としての経験があると回答した者のうち、経験した回数が「1回」と回答者が最も多く、10 者 (7.3%) であった。

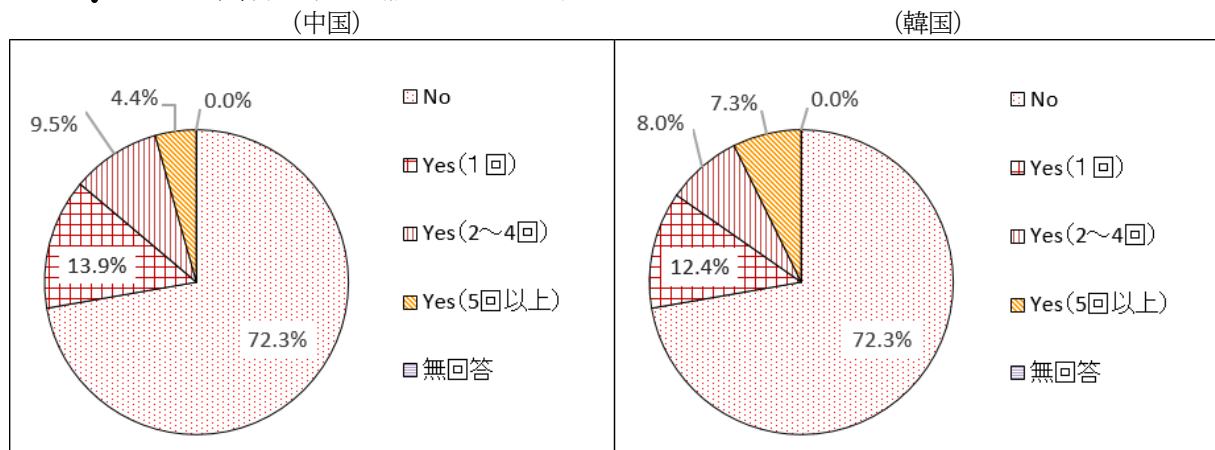
中国及び韓国のいずれの国においても、特許無効審判は被請求人としての立場で経験があるの方が請求人としての経験よりも多く、複数回経験のある者も多い傾向であった。

Q7 中国又は韓国において、特許無効審判が請求された（被請求人になった）ご経験はありますか？また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

表 7 Q7 特許無効審判の経験（被請求人として）

回数	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
No	99	72.3%	99	72.3%
Yes(1回)	19	13.9%	17	12.4%
Yes(2～4回)	13	9.5%	11	8.0%
Yes(5回以上)	6	4.4%	10	7.3%
無回答	0	0.0%	0	0.0%

図 7 Q7 特許無効審判の経験（被請求人として）



### (3) 訂正請求の経験について

中国又は韓国における訂正（中国では権利要求書の補正）の経験については、中国では22者（16%）、韓国では24者（17.5%）が訂正の経験があるという回答であった。

その内、中国では、1回のみと回答したものが15者（10.9%）と多く、「2～4回」と答えた者は7者（5.1%）であった。なお、「5回以上」と回答した者はいなかった。韓国では、「1回」と回答した者が14者（10.2%）、「2～4回」と回答した者が6者（4.4%）、「5回以上」と回答した者が4者（2.9%）であった。

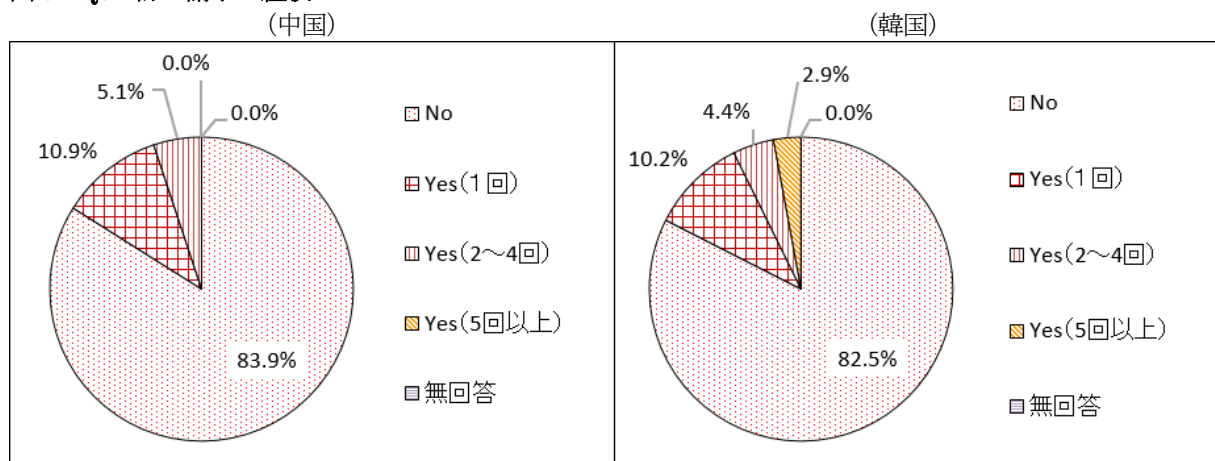
中国と韓国とでは、訂正の経験がある者の数は全体からみると少なく、大きな差がなかったが、韓国の場合、複数回訂正をしたことがある者、特に「5回以上」の経験のある者が複数あった。上記5.2.2(2)の結果を考慮すると、無効審判が請求された者のうち、6割近くが訂正の経験があり、また韓国の方が訂正の回数も多い傾向にある。

Q8 中国又は韓国において、特許無効審判中の訂正請求（中国の場合は専利書類の補正）を行ったご経験はありますか？また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

表8 Q8 訂正請求の経験

回数	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
No	115	83.9%	113	82.5%
Yes(1回)	15	10.9%	14	10.2%
Yes(2～4回)	7	5.1%	6	4.4%
Yes(5回以上)	0	0.0%	4	2.9%
無回答	0	0.0%	0	0.0%

図8 Q8 訂正請求の経験



#### (4) 特許無効審判の審決に係る審決取消訴訟の経験について

中国又は韓国における審決取消訴訟の経験は、中国、韓国のいずれも8割以上の者が経験がないとの回答であった。中国で審決取消訴訟の経験があると回答した者は、22者(16.1%)であり、韓国では20者(14.6%)であった。

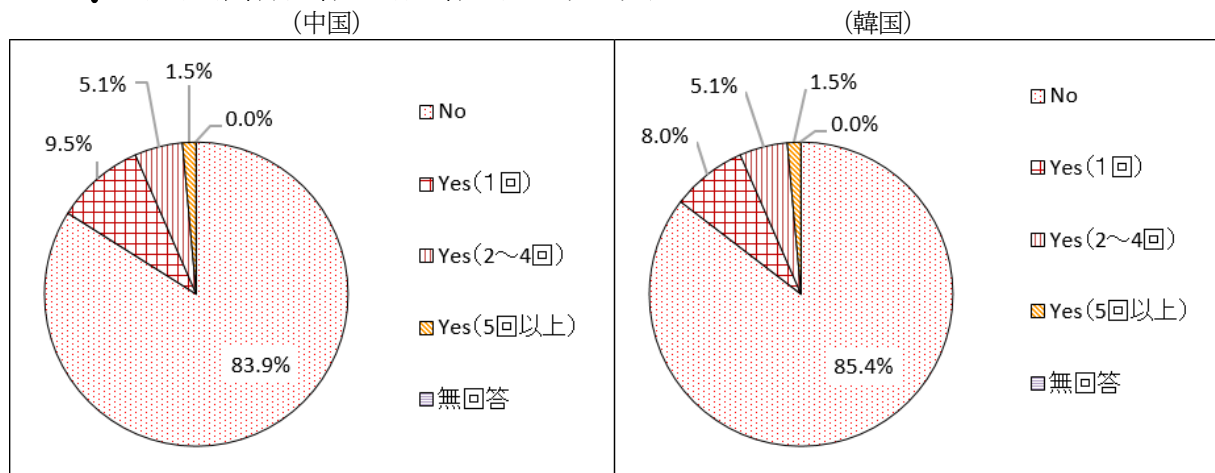
中国で審決取消訴訟の経験がある者のうち、「1回」と回答した者が13者(9.5%)と最も多く、次いで「2～4回」と回答した者が7者(5.1%)、「5回以上」と回答した者は2者(1.5%)であった。一方、韓国で被請求人としての経験があると回答した者のうち、経験した回数が「1回」と回答者が最も多く、11者(8.0%)であり、次いで「2～4回」と回答した者が7者(5.1%)、「5回以上」と回答した者は2者(1.5%)であった。

Q9 中国又は韓国において、特許無効審判の結果に不服があるとして、審決取消訴訟を行ったご経験はありますか？また、ご経験がある場合その回数を教えてください。

表9 Q9 特許無効審判の審決に係る審決取消訴訟の経験

回数	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
No	115	83.9%	117	85.4%
Yes(1回)	13	9.5%	11	8.0%
Yes(2～4回)	7	5.1%	7	5.1%
Yes(5回以上)	2	1.5%	2	1.5%
無回答	0	0.0%	0	0.0%

図9 Q9 特許無効審判の審決に係る審決取消訴訟の経験



## 5. 2. 3 審判請求書の補正について

### (1) 審判請求書の補正に係る補正の制限についての意見

#### ア 概要及び集計結果について

中国と韓国での特許無効審判における審判請求書の補正の制限について質問した。中国と韓国のいずれも「よくわからない」との回答が半数近くを占め、最も多い回答であった。

その他の回答をみると、中国では、「妥当だと思う」と回答した者が次に多く、44者(32.1%)であり、次いで「制限をもっと厳しくすべき」との回答が16者(11.7%)、「厳しい」との回答が最も少なく、8者(5.8%)であった。韓国では、「妥当だと思う」と回答した者が37者(27.0%)、次いで「制限をもっと厳しくすべき」との回答が24者(17.5%)、最も少なかったのが「厳しい」との回答で3者(2.2%)であった。

中国と韓国とで比較すると、中国では「厳しい」又は「妥当だと思う」と回答した者の割合が韓国よりも高く、逆に、「制限をもっと厳しくすべき」と回答した者の割合は、韓国の方が高かった。

この質問に関し、自由記載の形式で回答の理由について追加質問を行った。

中国で「厳しい」と回答した理由としては、期間が短いことが主な理由として挙げられた。「妥当だと思う」と回答した理由は、期間は短いとしながらも、請求の理由及び証拠の補充・追加ができる機会が設けられていることについて一定の評価をするものが多かった。「制限をもっと厳しくすべき」との回答理由では、請求の理由は審判請求時に確定すべきであり、請求の理由の補充の機会が設けられていること自体を問題とするものが多かった。

韓国では、制限が「厳しい」と回答した理由としては費用面からの意見があり、「妥当だと思う」と回答した理由として、補正の機会はあるべきとするものであった。「制限をもっと厳しくすべき」と回答した理由としては、請求理由は請求時に完全なものを提出すべきであり、いつでも補正できるのは被請求人にとって大きな負担であり、また長期化の原因となるという回答が多数を占めた。

また、中国と韓国のいずれも、「よく分からない」とした理由は、経験がないからといった回答が多数を占めた。

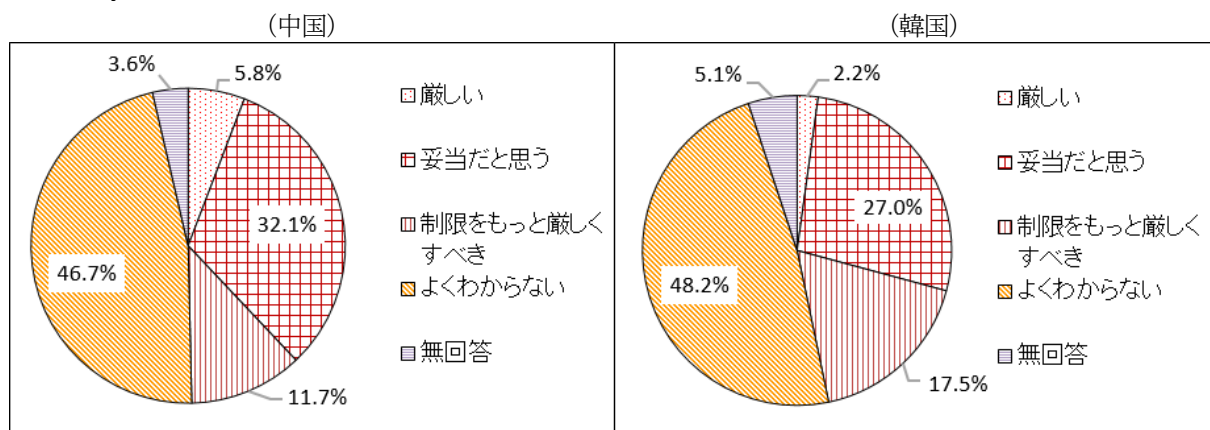
**Q10** 審判請求書の補正について、韓国では、基本的に要旨変更となる補正はできないと定められておりますが、請求の理由に関してはこの制限が除かれています（韓国特許法第140条第2項但書第2号）。また、中国では、無効宣告請求の提出日から起算して、1ヶ月以内であれば、請求の理由の追加が可能です（専利審査指南第4部分第3章4.2）。このような制限について、どのように思われますか？該当するものについて、国ごとに選択してください。

**Q10①** 審判請求書の補正の制限について

表10 Q10①審判請求書の補正の制限についての意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
厳しい	8	5.8%	3	2.2%
妥当だと思う	44	32.1%	37	27.0%
制限をもっと厳しくすべき	16	11.7%	24	17.5%
よくわからない	64	46.7%	66	48.2%
無回答	5	3.6%	7	5.1%

図10 Q10① 審判請求書の補正の制限についての意見



イ 回答理由

下記の四角枠内は、本アンケートにおいて自由記載欄に記載されたコメントである（以下同じ）。

Q10②①でどのような点でそのように思われましたか？その理由をお答えください。

(i) 中国

<p>&lt;Q10①で審判請求書の補正の制限が「厳しい」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレームの削除しかできない。</li> <li>・対応に十分な時間が取れない場合あり。</li> <li>・侵害提訴に対抗する無効審判では、審判請求書の補正の時期的制限（1ヶ月）は、侵害被告の準備期間として厳しい。</li> </ul>
<p>&lt;Q10①で審判請求書の補正の制限が「妥当だと思う」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・無制限に理由追加等を認めることは審理遅延の原因となる一方、別途無効審判を請求する方途があるため、補正制限しても追加無効理由主張の機会は担保されるため。</li> <li>・出願人の立場から、よいと思う。</li> </ul>

- ・時期的制限があるので、審判請求内容が変わり続けるとは考えにくい。
- ・補正の機会はあるべきと考えるので。
- ・要旨変更ができなくていいと思うし、しかし猶予期間があってもいいと思うから。
- ・期限が短いので、できること自体は妥当と思う。
- ・時期を限れば問題ないと思う。
- ・訂正の制限が比較的大きいため。
- ・多少の自由度は許容してもよいと思う。
- ・提出日に間に合わない場合もあるため。
- ・未だ審理が開始されていないため。
- ・早期解決のため。
- ・特に問題は起きていないため。
- ・審判の種類によっては妥当。
- ・審理を円滑に進めるため。本来請求前に充分検討すべき。

<Q10①で審判請求書の補正について「制限をもっと厳しくすべき」と回答した人の理由>

- ・請求理由は請求時に完全なものを提出すべきである。
- ・請求人は十分に準備する時間がある。
- ・基本的に要旨変更となる補正はできなくすべきであるから。
- ・請求の理由の補正に起因する審理のやり直しに伴う審理遅延を防ぐため。
- ・提出時に申請理由を確定する方が、審理が早く進み良いと思う。
- ・要旨変更の補正、理由の追加を許すことで、審判手続における被告・原告間でのやりとりが延々と続くおそれがある。大学発明の寿命は概ね短く、技術移転の可能性を著しく減ずることとなる。
- ・請求の理由が追加できると、対応を検討する時間が確保できなくなるため。
- ・権利者側の負担が大きいと感ずるから。
- ・反論のための時間が充分にとれない。
- ・対抗方針・戦略が変わる。
- ・請求の理由が確定しなければ対応できない。
- ・特許権は対世効があり早期に争いを決着する必要がある為、事後の理由追加を限定すべきである。
- ・日本よりも制限が緩やかだから。特 131 条の 2

<Q10①で審判請求書の補正の制限について「よく分からない」と回答した人の理由>

- ・一般的に、侵害訴訟の被告（無効審判の請求人）になった場合には、侵害訴訟の進行が早いため、早期にステイさせたり、侵害訴訟の判決が出る前に無効の結論を得たりするために、できるだけ早く審判請求することが必要とされる。このため、被告の立場かは、請求の理由を追加できる方がよい。ただ、前述したように、弊社は中国の無効審判について請求人の立場で数回しか経験がなく、その中では特に大きな不満はない。また、請求人／被請求人の双方の立場を考慮すると、どちらともいえない。

- ・請求書に記載されていなくても口頭審理で主張が可能であるため。
- ・過去に対応した事例が無いから
- ・権利を取る側・取られる側の有利・不利性
- ・事例がないため
- ・実績がないため
- ・請求書自体の補正は未経験であるため
- ・経験がないので考えたことがない
- ・経験したことがないため
- ・審判請求したことがないため
- ・補正経験無し

( i i ) 韓国 (自由記載のコメント)

<Q10①で審判請求書の補正の制限が「厳しい」と回答した人の理由>

- ・進歩性主張の根拠となる構成導入を伴う補正が制限されている。
- ・費用の面もある。

<Q10①で審判請求書の補正の制限が「妥当だと思う」と回答した人の理由>

- ・補正の機会はあるべきと考えるので。
- ・補強証拠の提出等を認める必要があるから (日本風)。
- ・無制限に理由追加等を認めることは審理遅延の原因となる一方、別途無効審判を請求する方途があるため、補正制限しても追加無効理由主張の機会は担保されるため。
- ・早期解決のため
- ・審理を円滑に進めるため。本来請求前に充分検討すべき。
- ・日本と近いので違和感なし
- ・日本と大きな違いはないため
- ・補正制限をなくして安易に無効審判を請求できるようになるのは、好ましくない。
- ・要旨変更ができなくていいと思うし、しかし猶予期間があってもいいと思うから。
- ・未だ審理が開始されていないため

<Q10①で審判請求書の補正について「制限をもっと厳しくすべき」と回答した人の理由>

- ・請求理由は請求時に完全なものを提出すべきである。
- ・請求人は十分に準備する時間がある。
- ・請求の理由がいつでも補正できるのは妥当でないと思われる。
- ・被請求人の負担が大きい。
- ・請求理由が変わることは被請求人への負担が大きい。
- ・無効資料の後出しに対応しなければならない。
- ・後で理由の補充ができてしまう。



- ・無効理由、新たな証拠の提出
  - ・理由の追加が多い。
  - ・文献の追加が容易過ぎる。
  - ・対抗方針・戦略が変わる。
  - ・反論のための時間が充分にとれない。
- 
- ・事後的に要旨変更を伴う補正を認めると争いが長期化・複雑化する懸念があるため。
  - ・当事者系審判では長期化する虞が大であるため。
  - ・要旨変更の補正、理由の追加を許すことで、審判手続における被告・原告間でのやりとりが延々と続くおそれがある。大学発明の寿命は概ね短く、技術移転の可能性を著しく減ずることとなる。
  - ・時期的制限とのバランスを欠いていると思うため。
- 
- ・請求の理由の補正に起因する審理のやり直しに伴う審理遅延を防ぐため。
  - ・すべての証拠・理由を吟味した上での反論が不可能であるため。
  - ・日本よりも制限が緩やかだから。特 131 条の 2
  - ・出願人の立場から、よいと思う。

<Q10①で審判請求書の補正の制限について「よく分からない」と回答した人の理由>

- ・一般的に、無効審判の被請求人の負担を考えたときに要旨変更はむやみに認めるべきでは無く、請求の理由に関しては議論を尽くすために有る程度補正を認めても差し支えないと思う。ただ、前述したように、弊社は韓国の無効審判について被請求人の立場で数回しか経験がなく、その中では特に大きな不満はない。また、請求人／被請求人の双方の立場を考慮すると、どちらともいえない。
  - ・審理終結前まで無効理由を追加することができる。一方、審判審理を長期化、遅延する理由の一つとされている。
  - ・権利を取る側・取られる側の有利・不利性
- 
- ・特に困ったことはない。
- 
- ・経験がないため
  - ・経験がありません
  - ・審判請求の経験がないため
  - ・経験が無いため
  - ・具体的ケースがない
  - ・審判請求の経験がないため
  - ・過去に対応した事例が無いから
  - ・経験がないから
  - ・事例がないため
  - ・実績がないため
  - ・未実施のため
  - ・経験がないので考えたことがない。
  - ・経験したことがないため

・ 審判請求したことがないため

## (2) 審判請求書の補正可能な期間についての意見

審判請求書の補正が可能な期間に関して意見を求めた。中国では、「ちょうどよい」と回答した者が、「よくわからない」又は無回答を除いて最も多く、40者(29.2%)であった。次いで「短い」との回答が22者(16.1%)であり、「長い」と回答した者は2者(1.5%)であった。

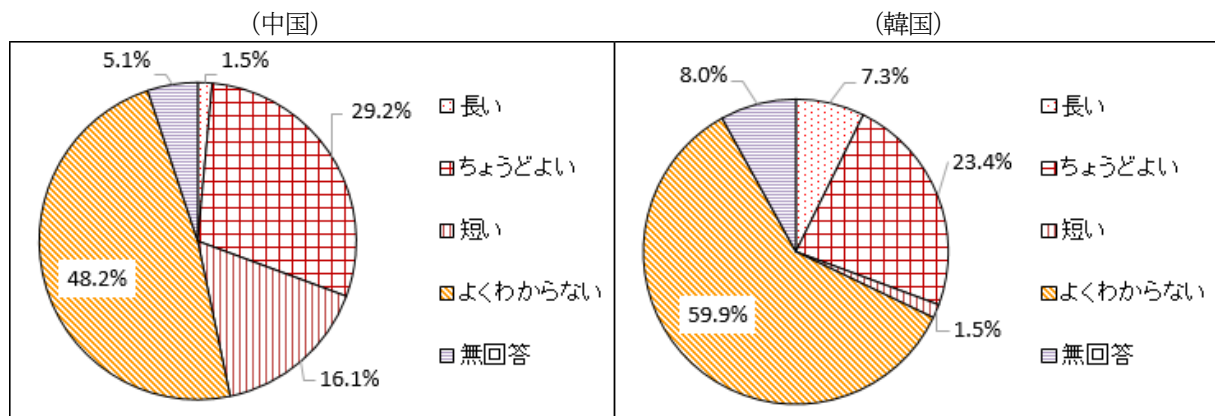
韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が32者(23.4%)であり、「よくわからない」又は無回答を除いて最も多い点は中国と同じであったが、他は中国とは逆の傾向を示した。すなわち、次いで多かったのが「長い」で10者(7.3%)、最も少なかった回答が「短い」で2者(1.5%)であった。

Q10③ 審判請求書の補正ができる期間について

表 11 Q10③ 補正可能な期間についての意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	2	1.5%	10	7.3%
ちょうどよい	40	29.2%	32	23.4%
短い	22	16.1%	2	1.5%
よくわからない	66	48.2%	82	59.9%
無回答	7	5.1%	11	8.0%

図 11 Q10③ 補正可能な期間についての意見



### (3) 審判請求書の補正の制限についての意見について

#### ア 概要及び集計結果について

中国及び韓国における審判請求書の補正に関する要望について質問した。

中国では、「このままでよい」と回答した者が、「よく分からない」及び無回答を除いて最も多く、46者(33.6%)であった。次いで「より限定すべき」との回答が15者(10.9%)、「緩和して欲しい」との回答が9者(6.6%)であった。

韓国でも、「このままでよい」と回答した者が、「よく分からない」及び無回答を除いて最も多く、37者(27.0%)であった。「より限定すべき」とする回答が19者(13.9%)であり、中国よりも割合としては高く、「緩和して欲しい」との回答が3者(2.2%)と中国よりも低い結果となった。

この質問に関し、自由記載の形式で回答の理由について追加質問を行った。

中国では、「緩和して欲しい」と回答、翻訳等を考慮すると、期間が短く、十分な対応を取れない可能性が挙げられた、「このままでよい」とした回答理由は、審判請求書の補正はある程度の制限があるべきとしながらも、1か月程度の期間であれば請求の理由等の要旨変更補正を可能とするのは妥当であるとのことであった。「より限定すべき」との回答理由では、要旨変更補正を認めること自体を問題とし、そもそも認めるべきではないとする意見であった。

韓国では、「緩和して欲しい」との理由としては、補正された理由の翻訳等に時間がかかることが挙げられており、「このままでよい」と回答した理由は、その国の制度に合わせて対応するだけであり、補正に猶予期間が設けられているのは評価できるという理由であった。「より限定すべき」とした理由は、被請求人の負担が大きく、審判が長期化することを心配する者が多かった。

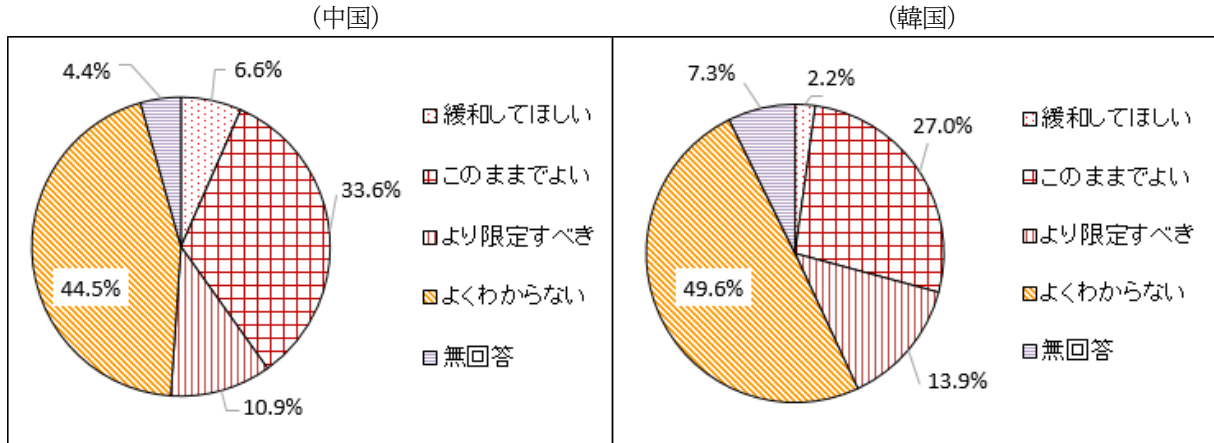
また、中国と韓国のいずれも、「よく分からない」とした理由は、経験がないからといった回答が多数を占めた。

Q10④ 審判請求書の補正ができる内容（許容限度）について

表12 Q10④ 補正ができる内容についての意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
緩和してほしい	9	6.6%	3	2.2%
このままでよい	46	33.6%	37	27.0%
より限定すべき	15	10.9%	19	13.9%
よくわからない	61	44.5%	68	49.6%
無回答	6	4.4%	10	7.3%

図 12 Q10④ 補正ができる内容についての意見



イ 回答理由

Q10⑤ 上記④について、どのような点についてそのように思われましたか？その理由についてそれぞれお答えください。

(i) 中国

<p>&lt;Q10④で審判請求書の補正の制限を「緩和してほしい」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応に十分な時間がとれない場合あり。</li> <li>・補強証拠・新たな証拠の追加を認めて欲しい。</li> <li>・補正理由の充実や翻訳に時間がかかる。</li> <li>・他国との同調。</li> <li>・期限との兼ね合いでもあり、今の短さであれば緩和がよい。</li> <li>・翻訳期間を考慮すると期間が短すぎる。</li> </ul>
<p>&lt;Q10④で審判請求書の補正について「このままでよい」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・時期的制限があるので、内容制限を変えなくてもバランスが取れていると思うため。</li> <li>・その国の制度に合わせて対応するだけのこと</li> <li>・訂正の制限と対応すべき。</li> <li>・要旨変更ができなくていいと思うし、しかし猶予期間があってもいいと思うから</li> <li>・理由通知ができれば十分である。</li> <li>・原則誤記の訂正程度に限るべき。</li> <li>・審理遅延防止の観点から要旨変更補正を認めないことは妥当</li> <li>・請求内容の補正は制限されないと審理で争点に変更され不便であるから。</li> <li>・特に問題は起きていないため。</li> <li>・1ヶ月程度の期間であれば厳格にしなくてもよい。</li> <li>・審判請求から1ヶ月は請求理由や証拠の補正に制限はないとされている。</li> </ul>
<p>&lt;Q10④で審判請求書の補正の範囲を「より限定すべき」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求人は十分に準備する時間がある。</li> <li>・被請求人の立場からは請求内容がかわると答弁内容を再検討する必要が出てくるから。</li> </ul>

- ・権利者側の負担が大きいと感じるから。
- ・反論のための時間が充分にとれない。
- ・変更があると対応に振り回される。
- ・審理の迅速化のため。
- ・提出時に申請理由を確定する方が、審理が早く進み良いと思う。
- ・補正により内容追加されると争いが長期化し、権利の安定性に影響するため。
- ・要旨変更の補正、理由の追加を許すことで、審判手続における被告・原告間でのやりとりが延々と続くおそれがある。大学発明の寿命は概ね短く、技術移転の可能性を著しく減ずることとなる。
- ・請求の理由の追加はない方がよい。

<Q10④で審判請求書の補正の範囲について「よく分からない」と回答した人の理由>

- ・請求書に記載されていなくても口頭審理で主張が可能であるため。
- ・特に困ったことはない。
- ・一般的に、侵害訴訟の被告（無効審判の請求人）になった場合には、侵害訴訟の進行が早いため、早期にステイさせたり、侵害訴訟の判決が出る前に無効の結論を得たりするために、できるだけ早く審判請求することが必要とされる。このため、被告の立場かは、請求の理由を追加できる方がよい。ただ、前述したように、弊社は中国の無効審判について請求人の立場で数回しか経験がなく、その中では特に大きな不満はない。また、請求人／被請求人の双方の立場を考慮すると、どちらともいえない。
- ・経験がないため。
- ・前例が今のところないため。
- ・審判請求の経験がないため。
- ・経験が無いため。
- ・具体的ケースがない。
- ・審判請求の経験がないため。
- ・過去に対応した事例がないから。
- ・事例がないため。
- ・実績がないため。
- ・経験したことがないため。
- ・審判請求したことがないため。
- ・経験がない。
- ・補正経験なし。

( i i ) 韓国

<Q10④で審判請求書の補正の制限を「緩和して欲しい」と回答した人の理由>

- ・補正理由の充実や翻訳に時間がかかる。
- ・進歩性主張の根拠となる構成導入を伴う補正が制限されている。
- ・他国との同調。

<Q10④で審判請求書の補正について「このままでよい」と回答した人の理由>

- ・その国の制度に合わせて対応するだけのこと。
- ・要旨変更ができなくていいと思うし、しかし猶予期間があってもいいと思うから。
- ・審理遅延防止の観点から要旨変更補正を認めないことは妥当
- ・被請求人になったとき補正が緩和されるのは好ましくない。
- ・原則誤記の訂正程度に限るべき。

<Q10④で審判請求書の補正の範囲を「より限定すべき」と回答した人の理由>

- ・請求人は十分に準備する時間がある。
- ・時期的制限とのバランスを欠いていると思うため。
- ・請求理由が変わることは被請求人への負担が大きい。
- ・権利者側の負担が大きいと感じるから。
- ・反論のための時間が充分にとれない。
- ・無効理由、新たな証拠の提出
- ・変更があると対応に振り回される。
- ・文献の追加が容易過ぎる。
- ・審理の迅速化のため。
- ・要旨変更の補正、理由の追加を許すことで、審判手続における被告・原告間でのやりとりが延々と続くおそれがある。大学発明の寿命は概ね短く、技術移転の可能性を著しく減ずることとなる。
- ・事後的に理由補充されると攻撃防御の展開が複雑になり争いが長期化するため。
- ・変更まで許容することはやり過ぎ。

<Q10④で「よく分からない」と回答した人の理由>

- ・特に困ったことはない。
- ・審理終結前まで無効理由を追加することができる。一方、審判審理を長期化、遅延する理由の一つとされている。
- ・一般的に、無効審判の被請求人の負担を考えたときに要旨変更はむやみに認めるべきでは無く、請求の理由に関しては議論を尽くすために有る程度補正を認めても差し支えないと思う。ただ、前述したように、弊社は韓国の無効審判について被請求人の立場で数回しか経験がなく、その中では特に大きな不満はない。また、請求人／被請求人の双方の立場を考慮すると、どちらともいえない。
- ・経験がないため。
- ・前例が今のところ無いため。

- ・ 審判請求の経験がないため。
- ・ 経験が無いため。
- ・ 具体的ケースがない。
- ・ 審判請求の経験がないため。
- ・ 過去に対応した事例が無いから。
- ・ 事例がないため。
- ・ 実績がないため。
- ・ 未実施のため。
- ・ 経験したことがないため。
- ・ 審判請求された時に、請求書を補正された案件がないため。
- ・ 審判請求したことがないため。
- ・ 経験がない。

#### (4) 韓国での無効審判における事後的な証拠追加についての意見

##### ア 概要及び集計結果について

韓国では、請求の理由についての要旨変更補正や証拠の追加については制限されておらず、自由に認められている。この点について質問した。

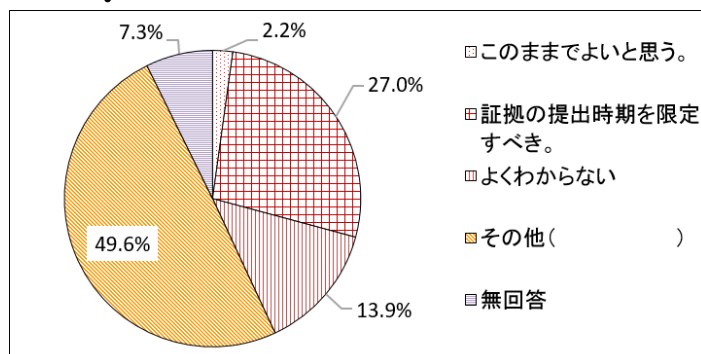
「このままでよいと思う」との回答は3者(2.2%)に留まり、「限定すべき」との回答が37者(27.0%)と多かった。なお、最も多かった回答は「その他」で68者(49.6%)と半数を占めていた。「その他」の回答では審理の遅延や主張の補強の目的であれば問題ないなどの回答があった。

Q10⑥上記④について、韓国では、無効審判において事後的に証拠の追加が可能であるといわれています。この点について、どのように思いますか？

表 13 Q10⑥ 事後的な証拠追加についての意見

項目	韓国	
	回答者数	割合
このままでよいと思う。	3	2.2%
証拠の提出時期を限定すべき。	37	27.0%
よくわからない	19	13.9%
その他( )	68	49.6%
無回答	10	7.3%

図 13 Q10⑥ 事後的な証拠追加についての意見 (韓国)



## イ 「その他」 (自由記載欄)

- ・ 審判遅延させる悪意が発生するのでは。
- ・ 主張の補強の目的であれば問題はないと考える。
- ・ 日本と同様に原則禁止すべき。

### (5) その他の自由記載欄の回答

その他、審判請求書の補正に関し、自由記載の形式で下記のようなコメントを得た。

審判請求は十分な準備を行った上で行うべきであるという意見や、中国については、侵害訴訟を伴う場合の無効審判についての言及があった。韓国については、口頭審理や請求の理由や証拠の追加に関する言及があった。

#### (中国・韓国の両国について)

- ・ 審判段階では、開始時点で十分な検討の下で請求の趣旨及び理由を限定すべきであり、事務的に内容補充を無制限に認めるべきでは無く、争いの早期解決の為に補充できる期間や内容もできるだけ厳格に制限すべきと考える。
- ・ 日本人権利者にとって、相当の準備期間を確保する必要がある。
- ・ 要旨変更の補正、理由の追加を許すことで、審判手続における被告・原告間でのやりとりが延々と続くおそれがある。大学発明の寿命は概ね短く、技術移転の可能性を著しく減ずることとなる。

#### (中国について)

- ・ 中国では、侵害訴訟を提訴された場合、裁判所で無効の抗弁ができないため、無効審判請求が対抗措置となる。侵害訴訟への防御としては、侵害提訴から15日以内に無効審判請求が必要。15日以内に無効審判を請求すれば、裁判所の侵害訴訟が停止する。無効審判の請求が遅れ、侵害訴訟が停止しなければ、無効審判より侵害訴訟が早く進行するため、権利が有効（と推定された）まま、侵害判断がでてしまう。日本企業が中国で侵害提訴を受けた場合、15日以内に無効審判を請求し、かつ1か月以内に審判請求書の補正により理由補充する必要がある。外国企業にとって、この15日+1か月では、無効理由と証拠の準備期間として充分ではない場合が多い。
- ・ Q10③の中国について。予告なく中国の関連会社に対して特許侵害訴訟をなされた場合に、外国企業に認められる応答期間が認められず、短期間で十分な公知例調査を行って無効理由を構築するのが難しい。

#### (韓国について)

- ・ 韓国の無効審判では、口頭審理において原告/被告双方から技術プレゼンが行われ、良い意味で双方の議論が尽くされる環境が提供されていると思った。
- ・ 韓国無効審判の場合、審判請求書の補正は、請求の趣旨（要旨）を変更しない範囲内で、その請求の理由及び証拠に対する補正を、審理終結前までには制限なく行うことができる。したがって、新しい無効理由（例えば、進歩性欠如の既存の無効理由に加えて、記載不備の無効理由を追加する場合）を提出するか、又は既



存の無効理由に関する新しい主張及び証拠（例えば、進歩性欠如の無効理由に関する新しい先行文献）を提出することが審理終結前までは可能。これに伴い、審理が非常に遅延する等の問題があるため、審判請求書の補正にあたって、その内容及び時期に制限を置く必要があるとの見解が、現地代理人よりだされている。一方、審判手続がかなり進行した時点で、既存の無効理由（例えば、進歩性欠如）とは異なる他の新しい無効理由（例えば、記載不備）が提出されるか、又は既存の無効理由に関する新しい主張及び証拠（例えば、進歩性欠如の無効理由に関する新しい先行文献）が提出されることがあり、この場合、初めから再び審理が行わなければならないので、審理が遅延し、それに伴い、審判費用も増加する等の問題がある。

- ・ 韓国の無効審判で何人も請求できる期間を入れるべき（異議申立てでは足りない）。

#### (その他)

- ・ なし
- ・ 審判請求書の補正を行った経緯がないため、妥当かどうかの判断ができない。
- ・ 現在、両国で保有の特許は、韓国 1 件のみで、本特許も次回年金納付は行わず権利放棄を予定し、また、出願中、出願予定の特許もないため上記回答となっている。

## 5. 2. 4 特許無効審判に関する期間について

### (1) 審決までの期間について

#### ア 審決までの平均期間

特許無効審判が請求されてから審決までの平均期間について質問した。中国では、「6月～12月未満」との回答が 20 者 (14.6%) と最も多く、次いで、「12月～24月未満」が 14 者 (10.2%)、「24月以上」との回答が 3 者 (2.2%)、「6月未満」が最も少なく、2 者 (1.5%) であった。

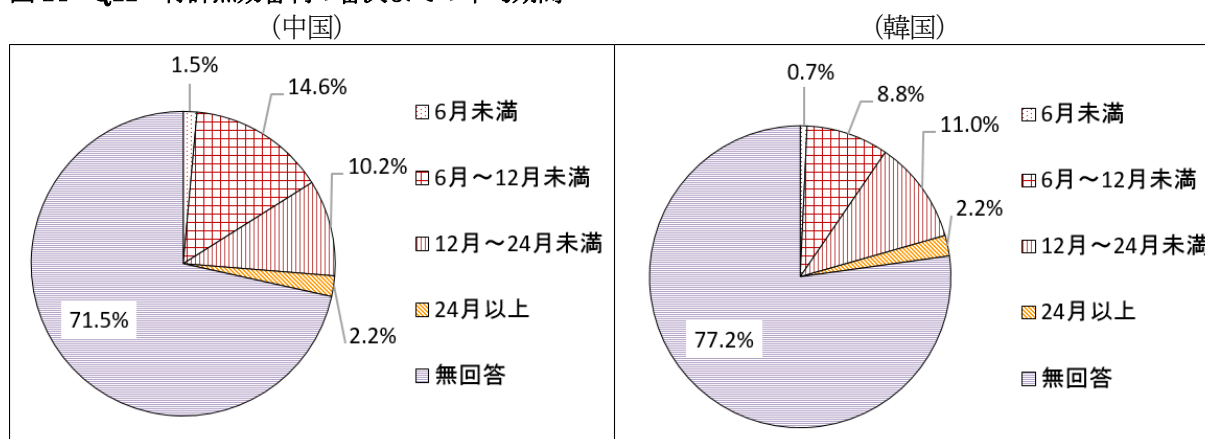
韓国では、「12月～24月未満」との回答が最も多く、15 者 (11.0%) であった。次いで「6月～12月未満」が 12 者 (8.8%) であり、「24月以上」が 3 者 (2.2%)、「6月未満」が 1 者 (0.7%) であった。

Q11 特許無効審判が請求されてから審決がなされるまで（審決謄本が送達された日）の期間はどのくらいありましたか？（ご記憶の範囲で構いません）また、その期間についてどのように思いますか？ご経験のある国についてご記入ください。

表 14 Q11 審決までの平均期間

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
6 月未満	2	1.5%	1	0.7%
6 月～12 月未満	20	14.6%	12	8.8%
12 月～24 月未満	14	10.2%	15	11.0%
24 月以上	3	2.2%	3	2.2%
無回答	98	71.5%	105	77.2%

図 14 Q11 特許無効審判の審決までの平均期間



## イ 審決までの最長期間

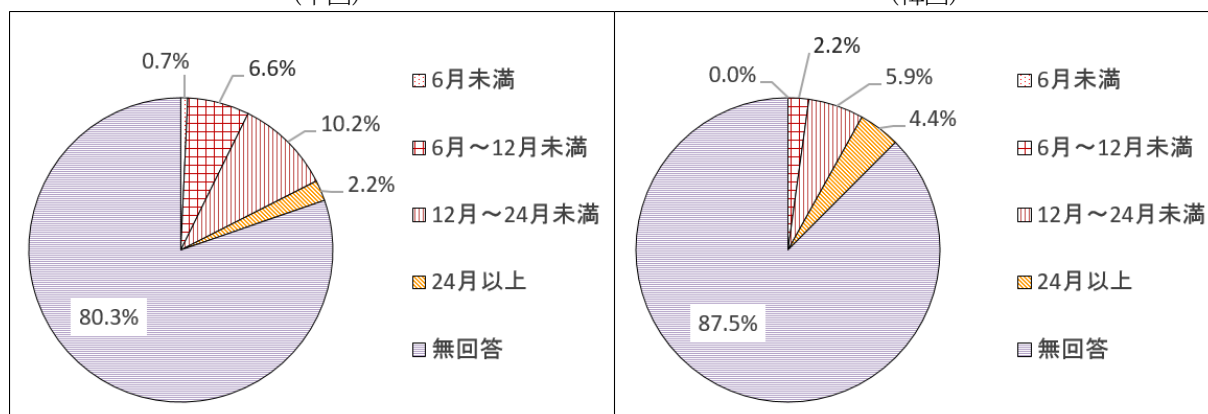
特許無効審判が請求されてから審決までの最長期間について質問した。中国では、「12 月～24 月未満」との回答が 14 者（10.2%）と最も多く、次いで、「6 月～12 月未満」が 9 者（6.6%）、「24 月以上」との回答が 3 者（2.2%）、「6 月未満」が最も少なく、2 者（0.7%）であった。

韓国では、「12 月～24 月未満」との回答が最も多く、8 者（5.9%）であった。次いで「24 月以上」が 6 者（4.4%）であり、「6 月～12 月未満」が 3 者（2.2%）、「6 月未満」が 0 者であった。

表 15 Q11 審決までの最長期間

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
6 月未満	1	0.7%	0	0.0%
6 月～12 月未満	9	6.6%	3	2.2%
12 月～24 月未満	14	10.2%	8	5.9%
24 月以上	3	2.2%	6	4.4%
無回答	110	80.3%	119	87.5%

図 15 Q11 審決までの最長期間  
(中国)



ウ 審決までの最短期間

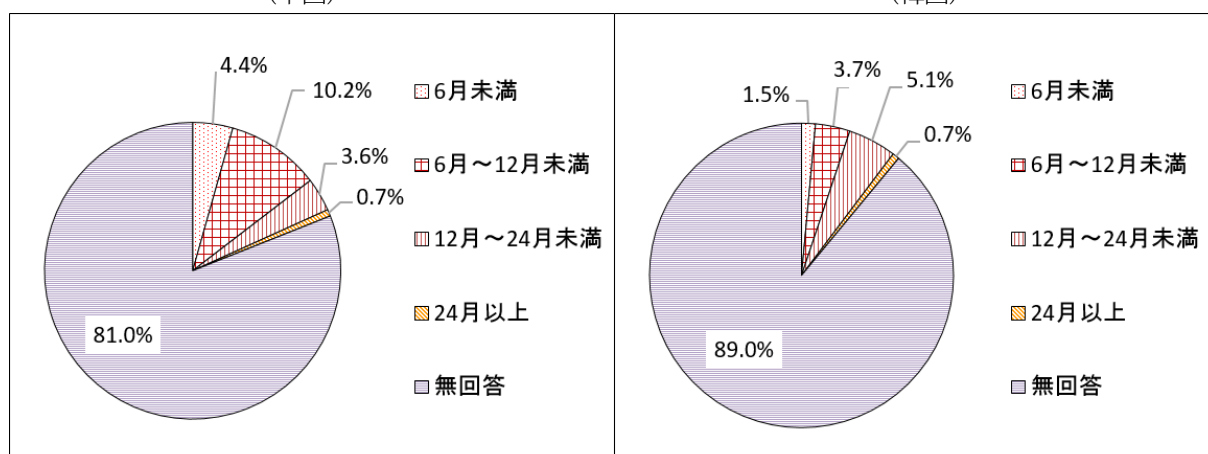
特許無効審判が請求されてから審決までの最短期間について質問した。中国では、「6月～12月未満」との回答が14者（10.2%）と最も多く、次いで、「6月未満」が6者（4.4%）、「12月～24月未満」との回答が5者（3.6%）、「24月以上」が最も少なく、1者（0.7%）であった。

韓国では、「12月～24月未満」との回答が最も多く、7者（5.1%）であった。次いで「6月～12月未満」と回答した者が5者（3.7%）であり、「6月未満」が2者（1.5%）、「24月以上」が1者（0.7%）であった。

表 16 Q11 審決までの最短期間

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
6月未満	6	4.4%	2	1.5%
6月～12月未満	14	10.2%	5	3.7%
12月～24月未満	5	3.6%	7	5.1%
24月以上	1	0.7%	1	0.7%
無回答	111	81.0%	121	89.0%

図 16 Q11 審決までの最短期間  
(中国)



## エ 審判の期間についての感想

審判の係属期間の感想について質問した。

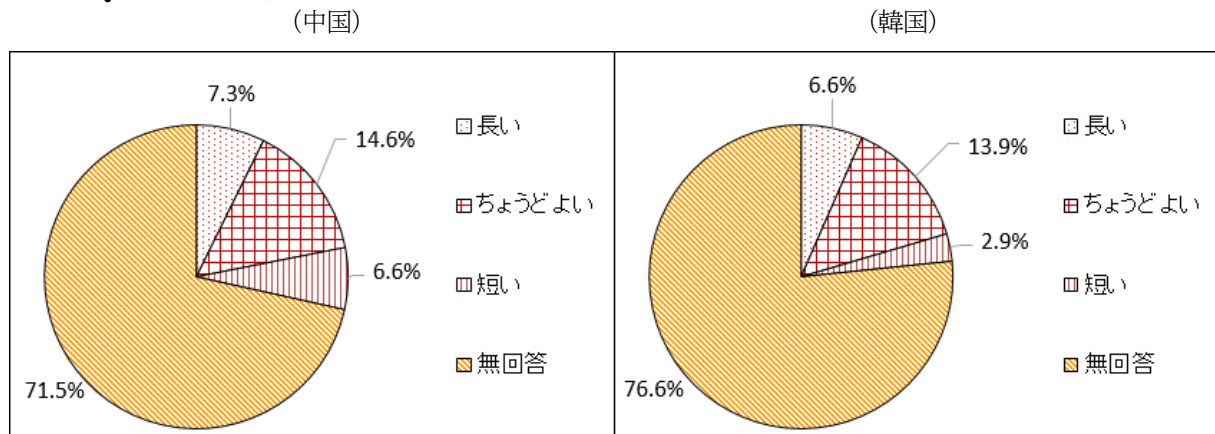
中国では、「ちょうどよい」と回答した者が20者(14.6%)と最も多く、「長い」又は「短い」と回答した者がそれぞれ10者(7.3%)、9者(6.6%)であった。

韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が19者(13.9%)と中国と同様に最も多く、次いで「長い」と回答した者が9者(6.6%)、「短い」と回答した者が4者(2.9%)であった。

表 17 Q11 審判の期間についての感想

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	10	7.3%	9	6.6%
ちょうどよい	20	14.6%	19	13.9%
短い	9	6.6%	4	2.9%
無回答	98	71.5%	105	76.6%

図 17 Q11 特許無効審判の期間についての感想



## (2) 特許無効審判中の手続期間について

特許無効審判における各手続の期間についての感想について質問をした。

### ア 請求の理由・証拠を追加できる期間についての感想

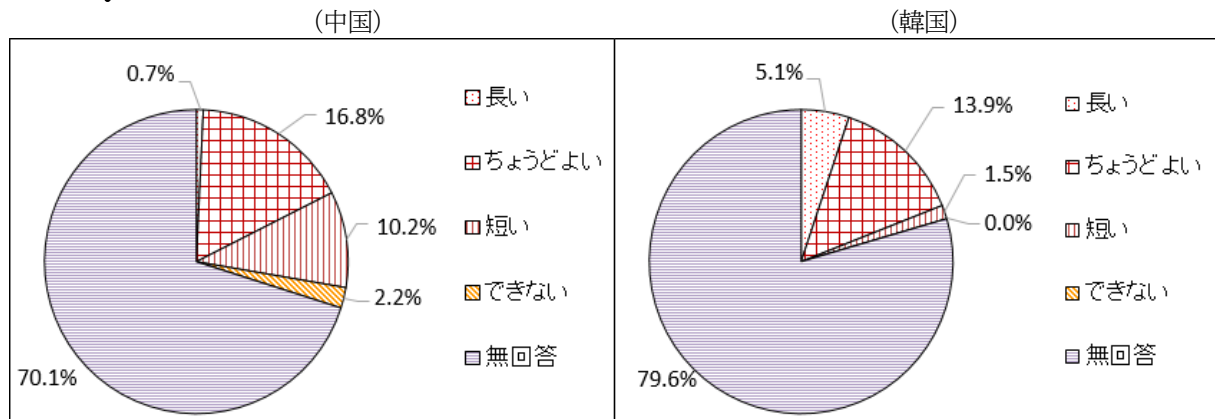
請求の理由・証拠を追加できる期間については、中国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、23者(16.8%)であった。次いで「短い」と回答した者が14者(10.2%)、「長い」と回答した者が1者(0.7%)であった。韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、19者(13.9%)であり、次いで「長い」と回答した者が7者(5.1%)、「短い」と回答した者が2者(1.5%)であった。

Q12 特許無効審判中の下記の手続期間について、どのように思いますか？ご経験のある国について、該当するものを選択してください。

表 18 Q12 請求の理由・証拠を追加できる期間についての感想

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	1	0.7%	7	5.1%
ちょうどよい	23	16.8%	19	13.9%
短い	14	10.2%	2	1.5%
できない	3	2.2%	0	0.0%
無回答	96	70.1%	109	79.6%

図 18 Q12 請求の理由・証拠を追加できる期間についての感想



### イ 答弁書提出期間に関する感想

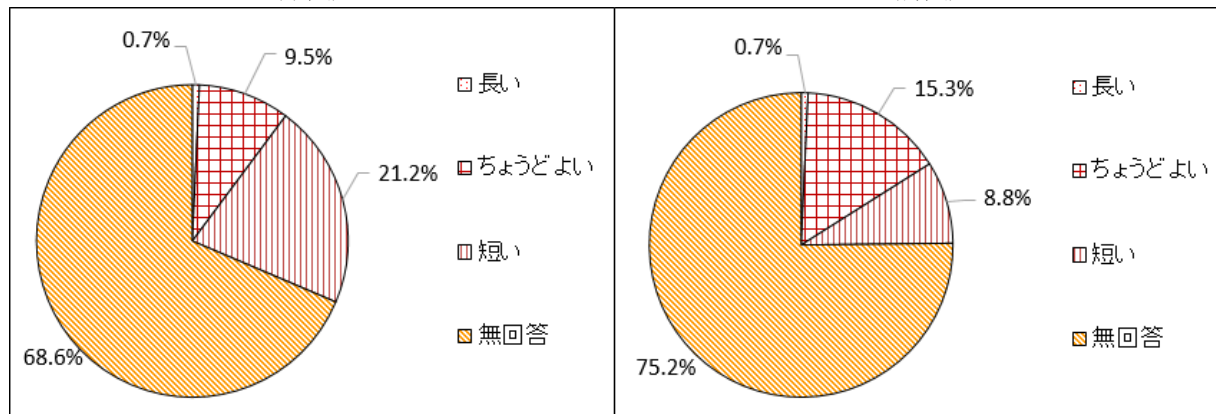
答弁書提出期間に関しては、中国では、「短い」と回答した者が無回答を除いて最も多く、29者（21.2%）であった。次いで「ちょうどよい」と回答した者が13者（9.5%）、「長い」と回答した者が1者（0.7%）であった。韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、21者（15.3%）であり、次いで「短い」と回答した者が12者（8.8%）、「長い」と回答した者が2者（0.7%）であった。

答弁書提出期間については、回答した者のなかでは、中国では「短い」と感じる者が韓国よりも比較的多い傾向であった。韓国では、比較的「ちょうどよい」と満足している者が多かった。

表 19 Q12 答弁書提出期間に関する感想

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	1	0.7%	1	0.7%
ちょうどよい	13	9.5%	21	15.3%
短い	29	21.2%	12	8.8%
無回答	94	68.6%	103	75.2%

図 19 Q12 答弁書提出期間に関する感想  
(中国)



ウ 口頭審理における当事者の説明時間についての感想

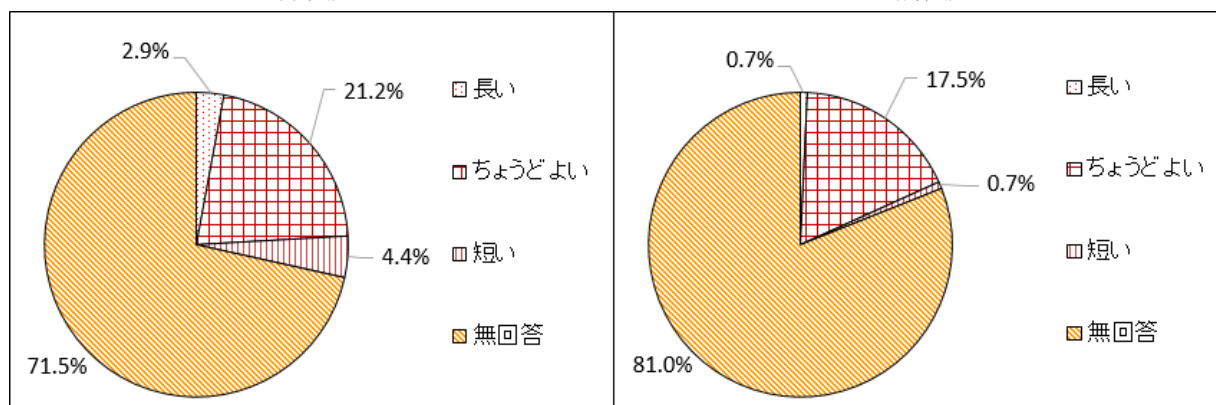
口頭審理における当事者の説明時間に関しては、中国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、29者(21.2%)であった。次いで「短い」と回答した者が6者(4.4%)、「長い」と回答した者が4者(2.9%)であった。韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、24者(17.5%)であり、次いで「短い」又は「長い」と回答した者がそれぞれ1者(0.7%)であった。

口頭審理における当事者の説明時間については、回答した者のなかでは、概ね「ちょうどよい」と満足しているようである。

表 20 Q12 口頭審理における当事者の説明時間 (感想)

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	4	2.9%	1	0.7%
ちょうどよい	29	21.2%	24	17.5%
短い	6	4.4%	1	0.7%
無回答	98	71.5%	111	81.0%

図 20 Q12 口頭審理における当事者の説明時間 (感想)  
(中国)



## エ 口頭審理のための準備期間

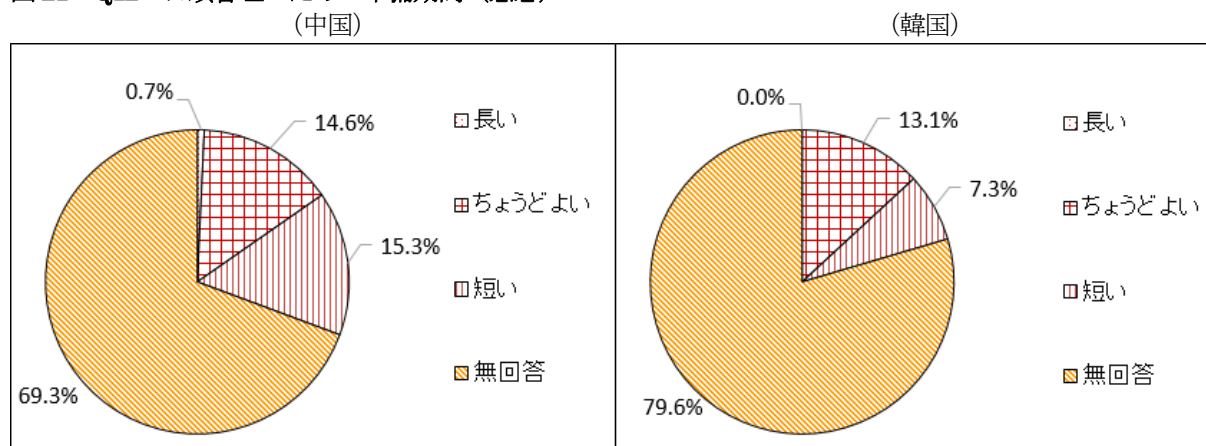
口頭審理のための準備期間に関しては、中国では、「短い」と回答した者が無回答を除いて最も多く、20者（14.6%）であり、次いで「短い」と回答した者が21者（15.3%）と同じくらいの数であった。一方、「長い」と回答した者は1者（0.7%）であった。韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が無回答を除いて最も多く、18者（13.1%）であり、次いで「短い」と回答した者が10者（7.3%）であった。なお「長い」と回答した者はなかった。

口頭審理のための準備期間では、中国及び韓国でも、「ちょうどよい」又は「短い」のどちらかに意見が分かれた。

表 21 Q12 口頭審理のための準備期間（感想）

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	1	0.7%	0	0.0%
ちょうどよい	20	14.6%	18	13.1%
短い	21	15.3%	10	7.3%
無回答	95	69.3%	109	79.6%

図 21 Q12 口頭審理のための準備期間（感想）



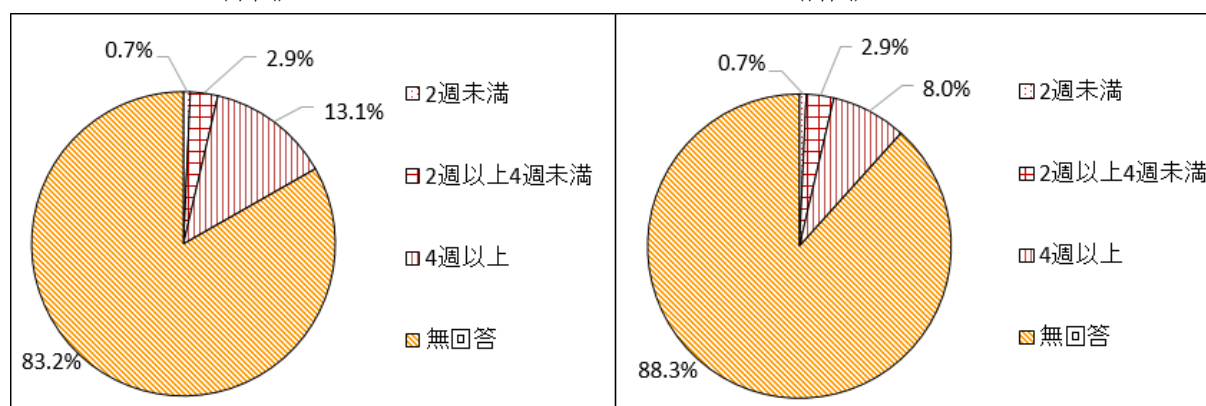
## オ 口頭審理のための準備期間

口頭審理のための準備期間に関しては、中国では、「4週以上」と回答した者が無回答を除いて最も多く、18者（13.1%）であり、次いで「2週以上4週未満」と回答した者が4者（2.9%）、「2週未満」が1者（0.7%）であった。韓国でも「4週以上」と回答した者が無回答を除いて最も多く、11者（8.0%）であり、次いで「2週以上4週未満」と回答した者が4者（2.9%）であった。なお「2週未満」と回答した者は1者（0.7%）であった。

表 22 Q12 口頭審理のための準備期間

口頭審理のための準備期間	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
2週未満	1	0.7%	1	0.7%
2週以上4週未満	4	2.9%	4	2.9%
4週以上	18	13.1%	11	8.0%
無回答	114	83.2%	121	88.3%

図 22 Q12 口頭審理のための準備期間  
(中国)



## カ その他の自由記載欄のコメント

特許無効審判に関連する手続期間について、その他自由記載形式でその他の意見を求めたところ、中国に対して意見が集中した。中国では、翻訳が必要ということもあり、各手続期間について内国人と同じ期間が設定されるのはスケジュール的に非常にタイトであり、当事者が在外者である場合は期間における配慮を希望する意見が複数あった。

### (中国)

- ・各手続の応答期限日がわかりにくい。また、応答期限の延長が簡単に認められている印象があります。
- ・在外人においては翻訳や現地代理人との相談等、内国人よりも時間を要することが多い。在外人に対する時間延長制度の柔軟な運用を望む。
- ・中国に関しては、上記のとおり、被告になった場合には、侵害訴訟の進行が早い  
ため、早期にステイさせたり、侵害訴訟の判決が出る前に無効の結論を得たりする  
ために、できるだけ早く審判請求することが必要とされる。被告の立場からは、  
請求の理由・証拠を追加できる期間はある程度ある方がよく、答弁書の提出  
期間は短い方がよく、無効審判の審決が出るまでの時期はできるだけ短い方が  
よいが、少ない経験から、これらの期間が目的に見合っているかをどうか一概に評  
価することは難しい。また、中国の無効審判におけるプラクティスから見て、少  
ない経験から、口頭審理における当事者の説明時間の妥当性を一概に評価するこ  
とも難しい。他方、口頭審理のための準備期間は、口頭審理の開催通知から起算  
して約4週間程度あったが、プレゼンテーション案の検討のほか、チェックのため  
に中国語からの翻訳が必要だったため、タイトであった。
- ・中国の答弁書提出期間（1ヶ月）は、外国人にとっては短い。証拠の翻訳・公証



<p>が必要であり、更に、訂正クレームもこの1ヶ月以内に現地と検討を行う必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・案件により追加試験等を行った為に多少時間が掛かっている。できるだけ、攻撃、防御の検討時間が確保できれば良いと思う。</li> </ul>
<p><b>(韓国)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・韓国における答弁書提出期間は特に理由がなくとも数ヶ月延長可能なようで、結局無効審判自体の期間を延ばすことになっているのでは。</li> </ul>
<p><b>(国の区別なし)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象案件によっての違いが大きいのではないかと思う。</li> <li>・相手方が出頭しなかったため、このくらいの期間でも対応できたが、出頭した場合や特許権利者側だと厳しいと思う。</li> </ul>
<p><b>(特になし)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし。</li> <li>・申し訳ありません。何ともいえません。</li> <li>・韓国で口頭審理の経験がないため、口頭審理の項目は回答していない。</li> <li>・経験した案件数が少なく、係属案件は結論が出ていないので、未回答（空欄）とさせていただきます。</li> </ul>

## 5. 2. 5 口頭審理について

口頭審理の対応経験及び口頭審理における不便又は不安に思う点について質問を行った。口頭審理を経験したことがある者は、中国で44者(32.1%)、韓国で30者(21.9%)であった。そして、口頭審理で最も不便又は不安に思う点については、言語の問題を挙げる回答が多かった。

### (1) 口頭審理の対応経験について

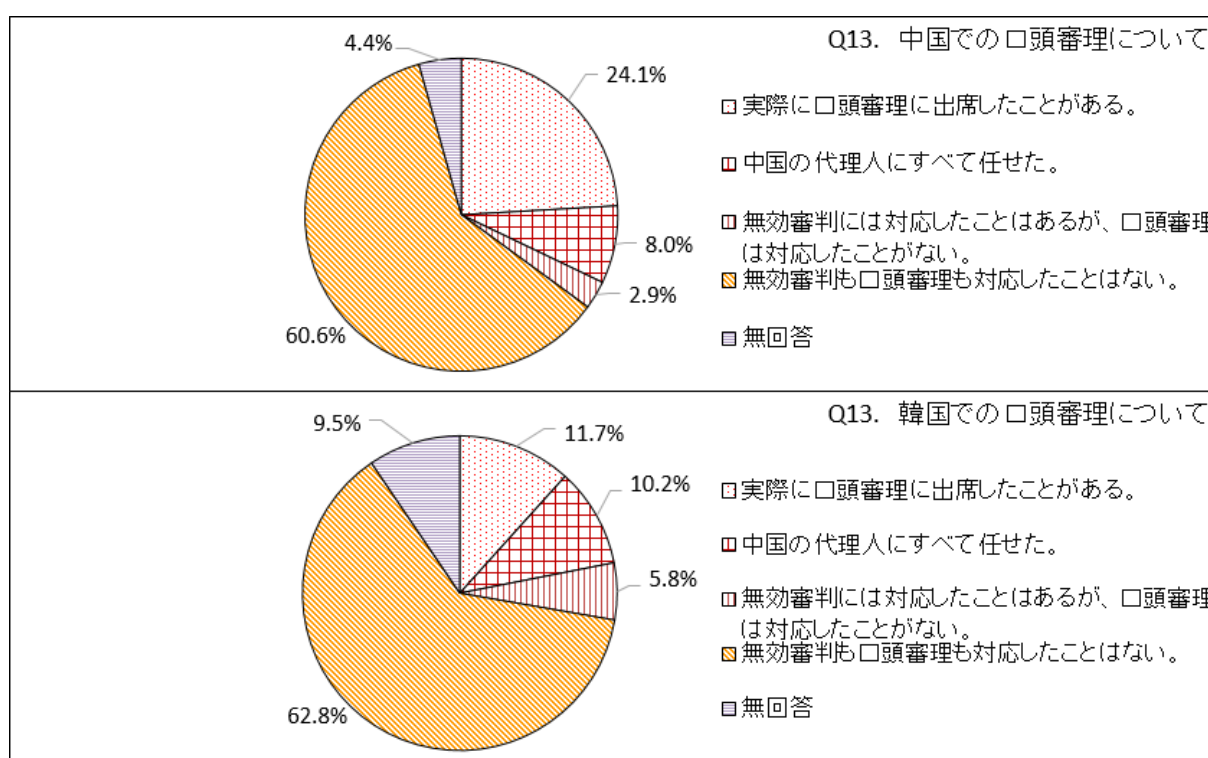
中国又は韓国における特許無効審判中の口頭審理の経験について質問をした。中国及び韓国のいずれも「無効審判も口頭審理も対応したことはない」という回答がもっと多く、中国が83者(60.6%)、韓国が(62.8%)であった。それ以外では、「実際に口頭審理に出席したことがある」との回答が最も多く、中国が33者(24.1%)であり、韓国が16者(11.7%)であった。なお、「代理人にすべて任せたと回答した者が中国が11者(8.0%)、韓国が14者(10.2%)と次いで多かった。「無効審判は対応したことがあるが口頭審理は対応したことがない」との回答は、中国が4者(2.9%)、韓国が8者(5.8%)あった。

**Q13** 中国又は韓国における特許無効審判中の口頭審理の対応をしたことがありますか？該当するものについて、国ごとに選択してください。特許無効審判について、複数回のご経験がある方は最も深く関与した事案についてご回答ください。

表 23 Q13 口頭審理の対応経験について

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
実際に口頭審理に出席したことがある。	33	24.1%	16	11.7%
代理人にすべて任せた。	11	8.0%	14	10.2%
無効審判には対応したことはあるが、口頭審理は対応したことがない。	4	2.9%	8	5.8%
無効審判も口頭審理も対応したことはない。	83	60.6%	86	62.8%
無回答	6	4.4%	13	9.5%

図 23 Q13 口頭審理の対応経験について



## (2) 無効審判中の口頭審理についての意見

### ア 概要及び集計結果について

5.2.5(1)での質問を踏まえ、さらに、口頭審理において不便である点、難しいと思われる点について質問をした。また、複数回答したうち、どの点が最も不安であるかについても質問を行った。

回答としては、中国及び韓国のいずれにおいても「言語の問題で、主張の内容が十分に伝わっているか不安だ」と回答した者が無回答を除いて最も多く、中国で85者、韓国で75者であった。この回答は、最も不安であると回答した者が最も多い選択肢であった。

中国では、次いで、「外国の証拠文献の場合、公証役場の認証や領事認証が必要である」と回答した者が73者、ほぼ同数で「証拠等に翻訳文が必要」と回答した者が72者あった。また、「口頭審理で相手が何をどのように主張してくるのか分かりにくい」、「過去の事例に関する情報をつかみにくい」と回答した者が同数で68者あった。韓国では、「証拠等に翻訳文が必要」と回答した者が次に多く、65者であり、次いで「過去の事例に関する情報をつかみにくい」と回答した者が63者であった。

中国及び韓国の両国ともに、口頭審理では言語の問題が最も大きく、中国においては、証拠を提出する際に、公証や認証に不安を感じるという回答が多い傾向であった。

Q14 Q13で無効審判中の口頭審理に出席したことがある又は代理人に任せたとご回答された方は、どのような点で不便である又は難しいと思われましたか？該当する項目すべてについて、国ごとに選択してください。また、Q13で口頭審理の対応をしたことがない又は無効審判も両方対応したことがないにご回答された方は、もし、口頭審理の対応が必要になったときを想定した場合、該当するものすべてについて国ごとに選択してください（複数回答可能）。

図 24-1 無効審判中の口頭審理への意見（中国）

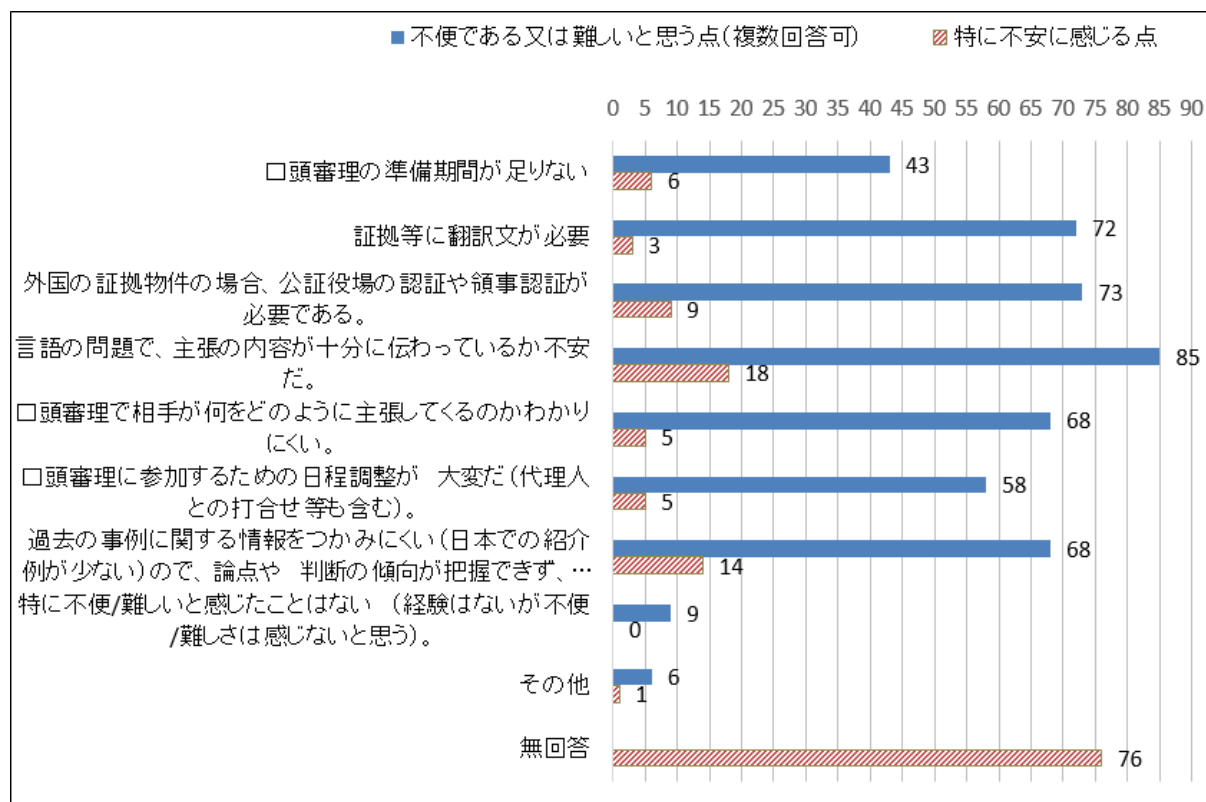
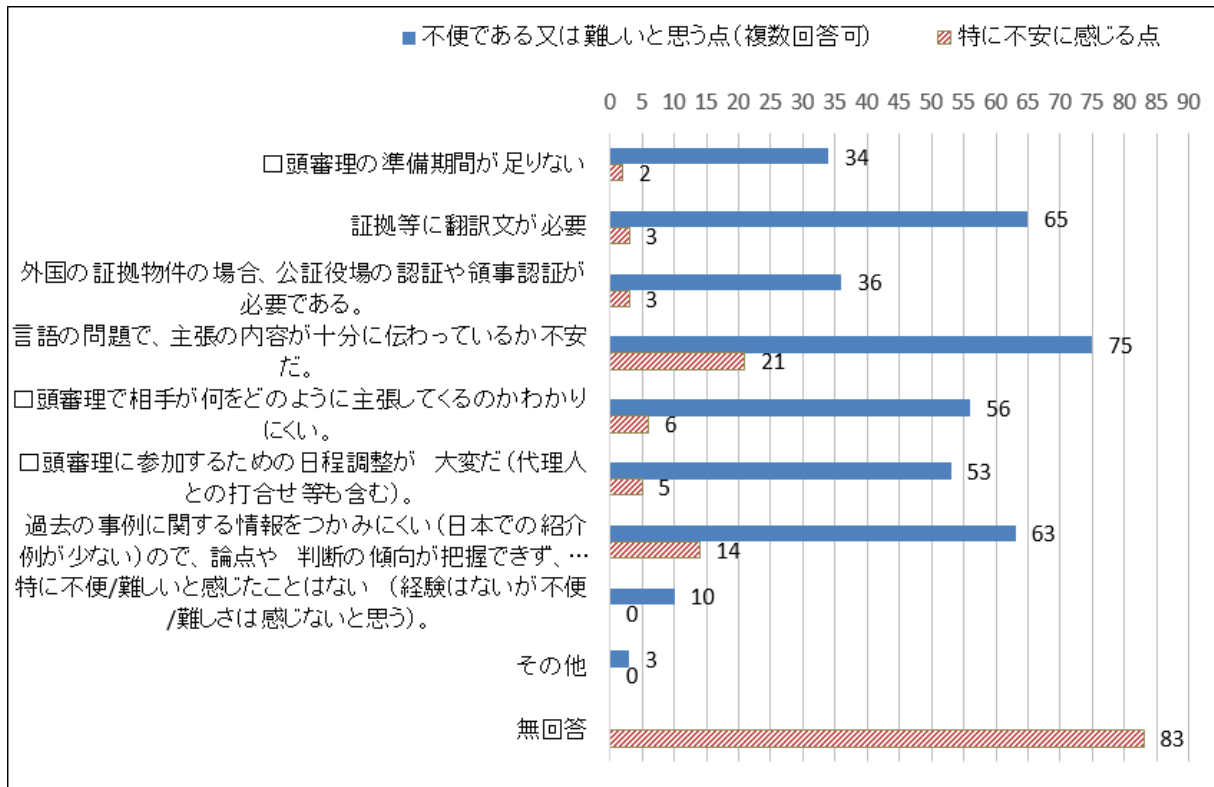


図 24-2 無効審判中の口頭審理に関する意見（韓国）



・無効審判中の口頭審理に関する意見：「その他」（自由記載）

- (中国)
- ・ 組長が権利者（中国企業）寄りの発言をする。
  - ・ 相手方が出頭しなくても審理を行った。多少ムダに感じた。
  - ・ 日本における審理事項通知書があると争点がかみやすい。
  - ・ 言語の壁があるので代理人との事前打合せが重要と思います。
  - ・ 公証、認証についてどのようにすればよいか不明である。
  - ・ 国外証拠採用の可否。
- 
- (韓国)
- ・ 韓国外の当事者が口頭審理に参加する場合、EPOのように申請すれば無料で同時通訳（英語など）がつけられたらありがたい。
  - ・ 言語の壁があるので代理人との事前打合せが重要と思います。
  - ・ ⑧代理人が対応に慣れており、不便は最小限であった。

イ その他の自由記載欄のコメント

- (両国共通)
- ・ 両国とも、応答期限が短く、かつ、延長ができないので、不便と感じる。
- 
- (中国)
- ・ 日本と異なり、口頭審理の進め方が比較的統一されていて、何が起こるか、何を質問できるか、予測がつけやすい。審判官もよく理解していると思われる。

- ・現地の当事者は簡単に証拠資料を出してくるのに対し、外国の当事者は面倒な認証や翻訳が必要であるのは公平とは言えないと考えます。
- ・中国では、口頭審理では決まらない(審判官は心証開示のしない)ので、有利に進めても結論(勝負)は不明。
- ・中国の証拠提出のとき、中国大使館の認証において公正証書の添付資料の細かな記載まですべて翻訳を求められ、添付資料を訂正するため再度公正証書を作成しなおすことになった。
- ・③中国では、提出する証拠について、外国の証拠はすべて公証が求められる。日本語文献の公証認証取得が大変である。また非文献の公知物は、公証認証が更に大変である。
- ・中国では審判官判断における口頭審理のウェイトが(日本よりも)大きいといわれており、出席が好ましいと現地代理人よりアドバイスを受けた。
- ・中国では口頭審理が重要な役割を担っているようであり、日本人権利者の負担となる。

#### (韓国)

- ・③韓国も中国と同様、証拠への翻訳、公証が求められ、そのため外国企業は準備期間が充分にとれないという課題が現地代理人より指摘されている。

#### (その他、特定なし)

- ・審決取消訴訟の参加等の手続が面倒だった記憶がある。
- ・口頭審理において、何をどこまでできるのか(例えば、サンプルの端末、プレゼン方法)が、おそらく、審判官の了解が得られるかどうか次第のため、代理人によっても意見が違う。
- ・口頭審理の対応が必要となった場合を想定することが困難。
- ・中国及び韓国における無効審判や口頭審理の経験が無く、制度や手続について把握していないため、回答が困難。
- ・審判官の技術理解力の程度状況や、内外バイアス等により事件の審理判断が影響されないか否かがやや気になりである。
- ・経験が無いので全く分からない。(準備期間がどれぐらいあるかも知らない)
- ・特になし。

## 5. 2. 6 特許無効審判中の訂正について

### (1) 日本と比較した使い勝手について

特許無効審判中の訂正について、日本と比べた使い勝手について質問した。中国と韓国とでは、逆の傾向を示した。すなわち、中国では現行の訂正制度は比較的使いにくいという回答が多く、韓国では、現行の訂正制度は使いやすいという回答が多かった。

## ア 訂正の機会に関する意見

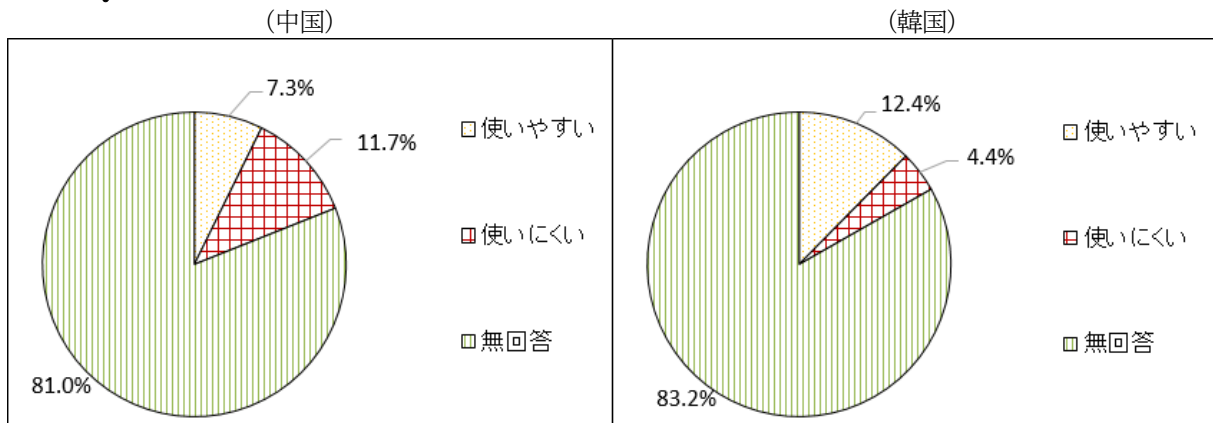
中国と韓国とでは逆の傾向となった。すなわち、中国では、「使いにくい」と回答した者（16者、11.7%）が「使いやすい」と回答した者（10者、7.3%）よりも多く、韓国では逆に「使いやすい」と回答した者（17者、12.4%）が、「使いにくい」と回答した者（6者、4.4%）よりも多かった。

**Q15(1)** 日本と比較してどのような点が使いやすい又は使いにくいと思われますか？該当するものを国ごとに選択してください。

表 24 Q15(1)① 訂正の機会に関する意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
使いやすい	10	7.3%	17	12.4%
使いにくい	16	11.7%	6	4.4%
無回答	111	81.0%	114	83.2%

図 25 Q15(1)① 訂正の機会に関する意見



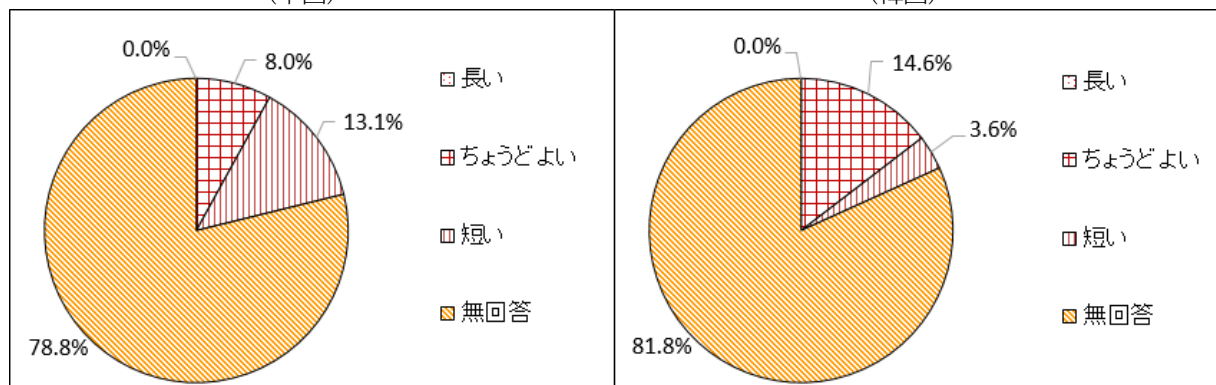
## イ 訂正ができる期間に関する意見

訂正ができる期間については、「長い」と回答した者は、中国及び韓国のいずれもいなかった。中国では、「ちょうどよい」と回答した者が11者（8.0%）、「短い」と回答した者が18者（13.1%）であり、「短い」と回答した者が「ちょうどよい」と回答した者を上回った。これに対し、韓国では、「ちょうどよい」と回答した者が20者（14.6%）、「短い」と回答した者が5者（3.6%）であり、「ちょうどよい」と回答したの方が多数を占めた。

表 25 Q15(1)②訂正ができる期間（指定期間）に関する意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
長い	0	0.0%	0	0.0%
ちょうどよい	11	8.0%	20	14.6%
短い	18	13.1%	5	3.6%
無回答	108	78.8%	112	81.8%

図 26 Q15(1)②訂正ができる期間（指定期間）に関する意見  
(中国)



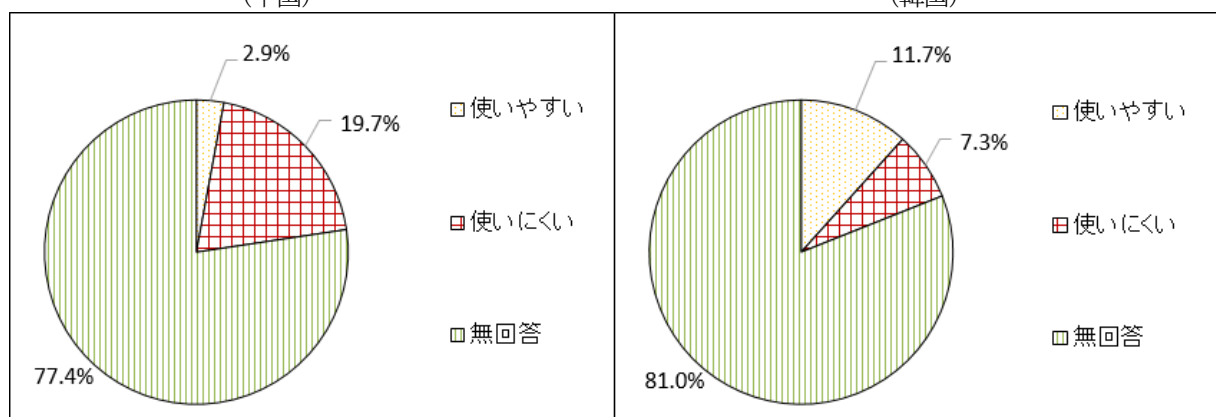
ウ 訂正の目的に関する意見

訂正の目的に関しても中国と韓国とでは逆の傾向であった。すなわち、中国では、「使いやすい」と回答した者が 4 者 (2.9%)、「使いにくい」と回答した者が 27 者 (19.7%) であり、「使いにくい」と回答した者が多数を占めたのに対し、韓国では、「使いやすい」と回答した者が 16 者 (11.7%)、「使いにくい」と回答した者が 10 者 (7.3%) となり、「使いやすい」と回答した者の方が若干多い結果となった。

表 26 Q15(1)③訂正の目的に関する意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
使いやすい	4	2.9%	16	11.7%
使いにくい	27	19.7%	10	7.3%
無回答	106	77.4%	111	81.0%

図 27 Q15(1)③訂正の目的に関する意見  
(中国)



## エ 訂正の目的に関するその他の意見

訂正の目的に関し、自由記載形式でその他、使いやすい又は使いにくい点について質問した。

中国に対しては、訂正手段の制限が厳しく、制限の緩和を望む声が多かった。ただし、請求人の立場からでは制限がある故に相手方の訂正の範囲が明確であるので使いやすいという意見もあった。

韓国に対しては、日本と同様であるので使いやすいという声がある一方で、実質的に訂正できる範囲が厳しいとの声があった。

### 【中国】

<p>&lt;Q15(1)③で「使いやすい」と回答した人の理由&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・訂正できる範囲が明確。</li></ul>
<p>&lt;Q15(1)③で「使いにくい」と回答した人の理由&gt;</p> <p>(制限が厳しすぎる)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・限定的すぎる。</li><li>・請求の範囲の減縮ができない。</li><li>・厳しすぎる。</li><li>・制限されている。</li><li>・補正の自由度が低いから。</li><li>・訂正要件が厳しい。</li><li>・訂正ができる範囲が少ない。</li><li>・請求項のみしか訂正ができない。</li><li>・実質的に、請求項の削除しかできない。</li><li>・訂正の目的が限定的であり使い難い。</li></ul> <p>(請求項の減縮について)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・特許請求の範囲の減縮の訂正が認められない点。</li><li>・請求項の減縮が不可である点。</li><li>・訂正できる範囲が請求項のみであり、明細書の記載に基づく請求項の訂正が認められないので使いにくい。</li><li>・日本と異なり、明細書の技術的特徴を追加できない。また、明細書からのクレームアップもできない。</li><li>・明細書の文章からの訂正も認めてほしい。</li></ul> <p>(請求人の立場からすると使いやすい)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・他社権利の無効化には訂正を考慮する必要がなく便利だが。</li><li>・特許を維持する立場では自由な訂正ができず使いにくく、特許を無効にする立場では限定される範囲が明確であり使いやすい。</li></ul> <p>(期間、その他)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・何ごとにもおいて、期間が短すぎる。</li></ul>



- ・ 答弁書の提出期間以内に訂正クレームの検討が必要。
- ・ なぜ、訂正が認められるのか、時期-理由が不明であった。

## 【韓国】

### <Q15(1)③で「使いやすい」と回答した人の理由>

- ・ 基本的に日本と同一であるため。
- ・ 相手の無効主張解消するためには使いやすい。
- ・ 不自由とは感じなかったため。
- ・ 訂正の範囲は日本の訂正制度とほぼ同等。しかし、訂正の機会については、韓国のほうが制限的であるといわれている。

### <Q15(1)③で「使いにくい」と回答した人の理由>

- ・ 厳しすぎる。
- ・ 進歩性主張の根拠となる構成導入を伴う訂正が制限されている
- ・ 拡張・変更要件の適用が厳しすぎる。
- ・ 外的付加が認められにくい（クレームの変更・拡張）
- ・ 韓国では限定的減縮の許容範囲（内的付加）が狭く、明細書で直接明示していない限定は難しかった。
- ・ 独立項に従属項の限定を加える際、独立項と従属項との間に存在する従属項をキャンセルしなければならない点が使にくい。（例：独立項1に従属項10を加えようとする際に、従属項2-9をキャンセルする必要がある）

## オ その他の意見

### 【中国】

- ・ 中国以外のワールドワイドの国で有効な権利として認められている特許発明が、中国では訂正の要件が厳しい等の制度上の制約により有効な特許権を取得できない現状は大きな問題であるので改善を要望する。
- ・ 中国では特許登録以降、請求項に瑕疵を見つけても訂正機会がなく、権利者側に過度に不利な状況。
- ・ 日本と異なり、明細書の技術的特徴を追加できない。また、明細書からのクレームアップもできない。
- ・ 明細書内の記載に無効理由があると主張された場合に、対抗手段がない。

### 【韓国】

- ・ 韓国の訂正が認められる基準が運用（時代）や担当審判官によって、バラつきがある点が使にくいと感じる。
- ・ 韓国での減縮範囲はかなり狭いとの印象（明細書に一義的記載されていない場合には、限定事項として導入不可）を持った。日本の実務よりも許容範囲が狭いと感じる。
- ・ 【韓国】訂正の目的に記載された各事項に該当する訂正であっても、「訂正後の請求項が特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更してはならない」という要件（実質的変更禁止要件）を満足しなければならないので、該実質的変更禁止要件

の適用にあたって、誤記等の訂正は他の2つの訂正事項に比べて認められやすい。一方、明瞭でない記載の解消及び特許請求の範囲の減縮に該当する訂正は、韓国特許庁では上記実質的変更禁止要件を厳しく適用する傾向があるため、誤記等の訂正に比べて認められにくいと判断される。

(その他)

- ・訂正について弊社は経験なしなので判りません。

(2) 日本と対比した訂正の認容に対する判断について

ア 日本と比較した訂正認容の判断に対する意見

訂正認容の判断について、中国では、「日本より厳しい」と回答した者が20者(14.6%)と無回答を除いて多数を占めた。一方で韓国では、「日本より厳しい」と回答した者が10者(7.3%)、「同程度」と回答した者が15者(10.9%)とあり、後者がやや多い結果となった。なお、「日本より緩やか」と回答した者は、中国及び韓国のいずれも、1者(0.7%)であった。

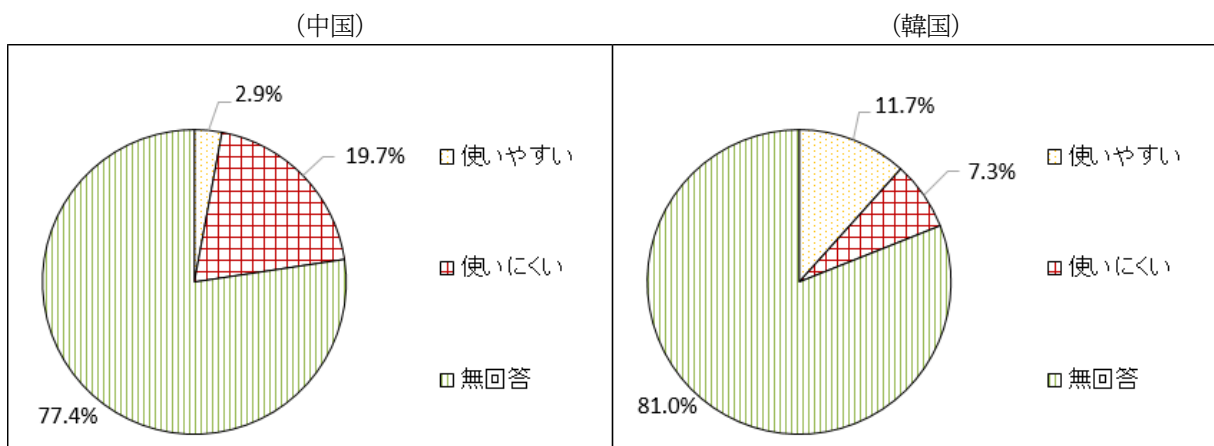
**Q15(2)** 訂正の認容に対する判断は、日本と比べてどのように思われますか?該当するものを国ごとに選択し、その理由もお答えください。

①日本と比べて

表 27 Q15(2)①日本と比較した訂正認容に対する判断に関する意見

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
日本より厳しい	20	14.6%	10	7.3%
同程度	7	5.1%	15	10.9%
日本より緩やか	1	0.7%	1	0.7%
無回答	109	79.6%	111	81.0%

図 28 Q15(2)①日本と比較した訂正認容に対する判断に関する意見



## イ アの回答理由（自由記載欄）

自由記載形式で回答理由について質問をした。中国では、「厳しい」と回答した者による回答が最も多く、特に訂正の範囲の制限が厳しいこと、及び請求項の減縮についての言及が多かった。

韓国でも「厳しい」と回答した者による回答が最も多く、実務上実質的に訂正できる範囲が非常に狭いことについての言及が多かった。

### 【中国】

#### <Q15(2)①で「日本より厳しい」と回答した人の理由>

- ・特許請求の範囲の減縮のための訂正が一切認められなかい点。
- ・最近の判例より、以前より緩やかになったと聞いているが、依然他国と比較して厳しいと感じるので。
- ・請求項に記載されている範囲内でしか訂正できないから。
- ・請求項の減縮が不可のため。
- ・訂正範囲の制限。実質請求項削除しかできない。
- ・中国では権利化後も補正に対して非常に厳しい制限が課されている（請求項の削除、併合、技術手段の削除のみ可能）ことから「日本より厳しい」を選択した。
- ・訂正範囲は狭い。明細書の訂正、構成要件の追加も認められない。
- ・表現上の制約がより厳格に感じられる。
- ・請求項の削除・併合、構成要件の削除のみであるため。

#### <Q15(2)①で「同程度」と回答した人の理由>

コメントなし

#### <Q15(2)①で「日本より緩やか」と回答した人の理由>

- ・④と同様の理由（拡大されたとも解釈もできる）。

### 【韓国】

#### <Q15(2)①で「日本より厳しい」と回答した人の理由>

- ・独立特許要件が日本より判断厳しい。
- ・実質的変更・拡張の判断。
- ・マルチ・マルチクレームが許されないので、2以上のサブクレーム要件を主請求項に持ってくるできないなど
- ・外形的に判断されやすい。
- ・日本では除くクレームでの訂正が認容された。
- ・訂正許容範囲がかなり狭く、実質的かつ一義的に記載された範囲を超えると認められなかった・・・との印象。
- ・訂正前と訂正後において、効果の同一性が問われるため。

#### <Q15(2)①で「同程度」と回答した人の理由>

- ・訂正の範囲に関しては、日本の訂正制度とほぼ同等の判断基準である。

<Q15(2)①で「日本より緩やか」と回答した人の理由>

- ・以前は、日本より厳しかったが、今は緩すぎる。

(3) その他の自由記載欄コメント

- ・訂正は、出願段階での補正よりも厳しく判断すべき。
- ・中国では権利化後も補正に対して非常に厳しい制限が課されている（請求項の削除、併合、技術手段の削除のみ可能）ことから「日本より厳しい」を選択した。
- ・【中国】クレームの訂正は、実質的に請求項の統合しかできない。従って、独立請求項が無効と判断すれば訂正をして従属項と組み合わせることが有効である。しかし、全クレームについて無効を争う場合には、クレームの訂正は有効でない。
- ・経験なしなので判りません。
- ・特になし。

(4) 中国における訂正制度について

ア 中国において訂正審判制度がないことについての意見

中国では、訂正審判制度がないが、この点について意見があるか質問した。

訂正審判がないことについて、「不便だと思う。」と回答は、94者（68.6%）を占め、「不便だと思っただけではない。」の回答（32者、23.4%）に対して3倍近くとなった。

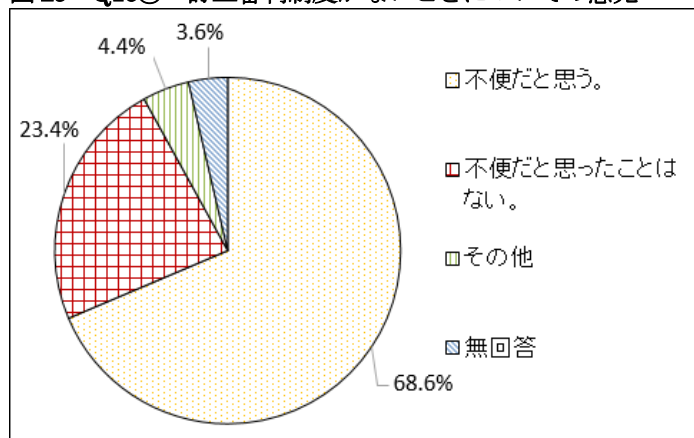
Q16 中国における訂正制度について、すべての方にお伺いします。中国では、いわゆる訂正審判がなく、特許付与後に特許請求の範囲の記載を変更するには特許無効審判中しかその機会がありません。この点について、以下の質問について、該当するものを選択してください。

① いわゆる訂正審判の制度がないことについてどのように思われますか？

表 28 Q16① 中国における訂正審判への意見

項目	中国	
	回答者数	割合
不便だと思う。	94	68.6%
不便だと思っただけではない。	32	23.4%
その他	6	4.4%
無回答	5	3.6%

図 29 Q16① 訂正審判制度がないことについての意見



・ Q16①「その他」の記載

- ・ 攻撃する側には都合がよいが、防御する側には不都合である。
- ・ 経験がないのでよく分からない。
- ・ わからない

イ 訂正目的での無効審判請求の有無

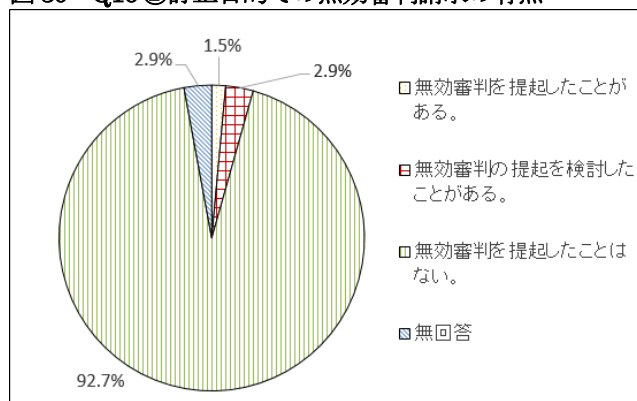
上記アに加えて、訂正を行うために無効審判を請求したことがあるかについて質問した。「無効審判を請求したことがある」と回答した者は、2者（1.5%）に留まり、「検討したことがある」者も4者（2.9%）に留まった。「無効審判を請求したことがない」との回答が大部分を占め、127者（92.7%）であった。

Q16② 中国において、いわゆる訂正をする目的で特許権者として自ら無効審判を提起したことはありますか？

表 29 Q16②訂正目的での無効審判請求の有無

項目	中国	
	回答者数	割合
無効審判を請求したことがある。	2	1.5%
無効審判の請求を検討したことがある。	4	2.9%
無効審判を請求したことはない。	127	92.7%
無回答	4	2.9%

図 30 Q16②訂正目的での無効審判請求の有無



## (5) 中国における訂正制度に関する自由記載欄のコメント

訂正に関する意見は、事後的に瑕疵を自発的に治癒する方法がないこと、及び誤訳訂正に関する指摘があった。

### (訂正全般に関するコメント)

- ・①について、事後的に自ら記載の瑕疵を是正し、無効理由を解消する手立てがないため。
- ・権利の瑕疵を治癒して行使することができるよう制度設計されるべき。技術輸出する際の障害となっている。
- ・日本と同じクレームでは対応できない。中国ならではのクレームをたてる必要がある。
- ・誤訳訂正が一切できないのが痛い。
- ・実質的に訂正不可であるため、審査時に全ての瑕疵を洗い出す必要があるが、言語も直接チェックできない現状ではハードルが高い。また翻訳のミスもあり得、PCT 出願の場合に限れば審査段階では訂正できるが、特許登録後は不可である点、外国の権利者にとってはさらに不利となっている。

### (訂正審判に関して)

- ・瑕疵を抱えた特許で権利行使をする前に訂正しておきたいので訂正審判制度が必要。
- ・制度的に権利者として権利行使する場合は不便であると考えますが、そのような経験がないため、実際には不便と思っただけではない。
- ・特許権者の立場からは、訂正審判の制度がないことは不便であるが、特許の有効性をメンテナンスする機会が少ないことは、侵害訴訟の被告の立場からはよい。
- ・当社の中国代理人からの情報では、登録後の中国特許に瑕疵がある場合、自ら無効審判を提起して、訂正の機会を得ることは、よく行われている。無効審判の請求は「何人も」行うことができ、特許権者が無効審判を提起した場合、中国の審判官は、（答弁書・口頭審理等なく）迅速に審理処理を行うため、スムーズに訂正が可能とのこと。中国では無効審判が数千件あるが、審判官は200名程度しかおらず、大変多忙であるため、特許権者が請求する、所謂、当事者系の無効審判に対して、特に迅速に処理する必要があるという背景もあるとのこと。但し、訂正目的で無効審判を請求する場合、一部の特許請求の範囲について無効の主張をする必要があるため、好ましくない場合もある。
- ・特になし
- ・なし

## 5. 2. 7 費用について

### (1) 代理人に支払う費用について（書面作成等）

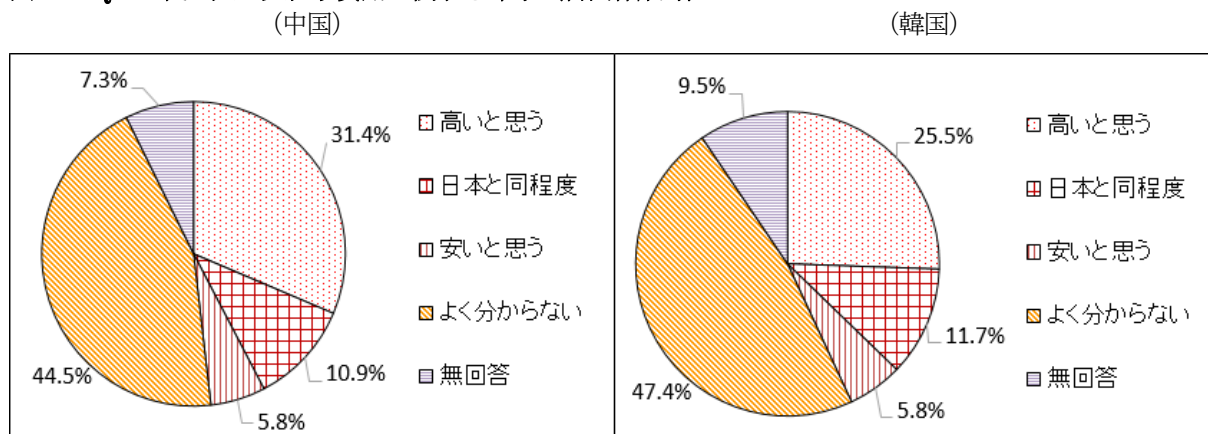
書面の作成等の代理人費用についての印象について質問した。中国と韓国とでは、同じ回答の傾向を示した。すなわち、「よく分からない」との回答が無回答を除いて最も多く、中国が61者（44.5%）、韓国が65者（47.4%）であった。次いで、日本に比べて「高いと思う」と回答した者が多く、中国で43者（31.4%）、韓国で35者（25.5%）であった。「日本と同程度」と回答した者が中国で15者（10.9%）、韓国で16者（11.7%）であり、日本より「安いと思う」と回答した者は、中国と韓国で同数であり、8者（5.8%）であった。

Q17 手続に必要な費用は、日本と比べてどのように思われますか？該当するものを国ごとに選択してください。代理人に支払う費用①（日本と比較して）（手続に必要な書面作成等の手数料）

表30 Q17 代理人に支払う費用に関する印象（書面作成等）

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
高いと思う	43	31.4%	35	25.5%
日本と同程度	15	10.9%	16	11.7%
安いと思う	8	5.8%	8	5.8%
よく分からない	61	44.5%	65	47.4%
無回答	10	7.3%	13	9.5%

図31 Q17 代理人に支払う費用に関する印象（書面作成等）



### (2) 代理人に支払う費用について（書面作成以外）

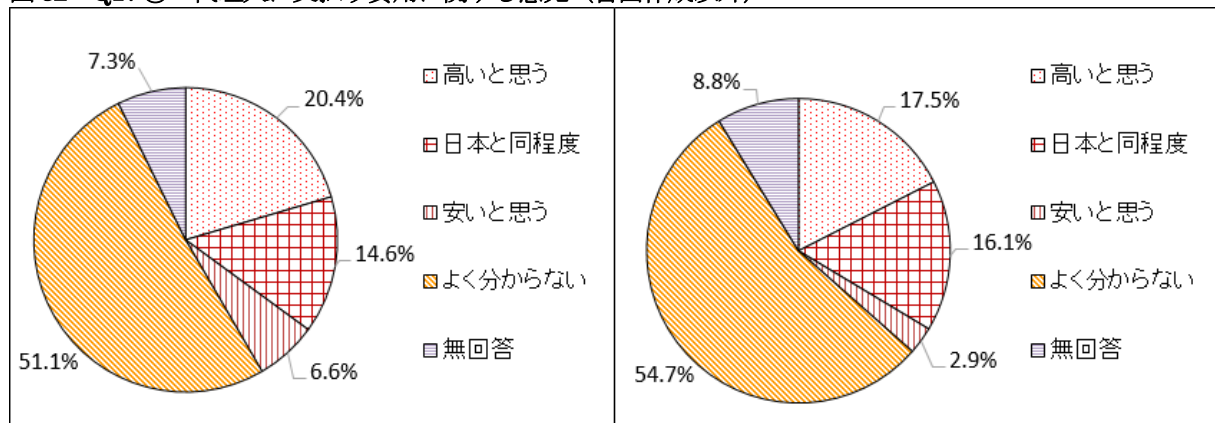
書面作成以外の代理人費用についても、中国と韓国で同じ傾向であった。すなわち、「よく分からない」との回答が無回答を除いて最も多く、中国で70者（51.1%）、韓国で75者（54.7%）であった。次いで、日本に比べて「高いと思う」と回答した者が多く、中国で28者（20.4%）、韓国で24者（17.5%）であった。「日本と同程度」と回答した者が中国で20者（14.6%）、韓国で22者（16.1%）であり、日本より「安いと思う」と回答した者は、中国で9者（6.6%）、韓国で4者（2.9%）であった。

Q17 手続に必要な費用は、日本と比べてどのように思われますか？該当するものを国ごとに選択してください。代理人に支払う費用②（日本と比較して）（成功報酬等の書面作成以外の手数料）

表 31 Q17② 代理人に支払う費用に関する意見（書面作成以外）

項目	中国		韓国	
	回答者数	割合	回答者数	割合
高いと思う	28	20.4%	24	17.5%
日本と同程度	20	14.6%	22	16.1%
安いと思う	9	6.6%	4	2.9%
よく分からない	70	51.1%	75	54.7%
無回答	10	7.3%	12	8.8%

図 32 Q17② 代理人に支払う費用に関する意見（書面作成以外）



### (3) 費用に関する自由記載欄のコメント

費用に関して、自由記載形式でその他の意見を収集した。翻訳費や、中国で提出する証拠に要する公証等の手続費用について言及があった。また、その他費用については様々なファクターがあるため、一概には言えない等の意見があった。

#### (高いと思う)

- ・現地の物価から考えると高い。

#### (翻訳その他の費用がかかる)

- ・書面作成手数料は日本と大差ないが、翻訳費用分はどうしても高くなる。
- ・成功報酬はないが、翻訳費用がかかった。
- ・中国語の翻訳手数料がかかった。英語で書かれた文献の提出を認めてほしい。
- ・中国語、韓国語ができる知財メンバーがいないと実際には書面の翻訳作業が入るのでさらに費用を押し上げる要因となる。
- ・中国では翻訳や公証費用がかかり、弁護士費用自体安くないので、必然的に代理人費用が日本よりも高額になる。
- ・翻訳の手間や証拠調製の手間がかかるのである程度は仕方がないことと思われる。

#### (判断できない、その他)

- ・代理人との報酬契約の内容次第であるため、一概に評価することは難しい。



- ・費用は、代理人によって異なるため。
- ・費用については代理人次第であり一概には言えないが、パフォーマンスと費用は経験的に関連すると思う。
- ・日本の費用はどれくらいかかるかわからないため。
- ・代理人によって費用が異なるため、日本との単純比較は難しい。
- ・今まで両国における特許無効審判を検討した例も無いため判断が困難。
- ・弊社の場合、無効審判を提起されて無効認容され、控訴し、さらに最高裁でも棄却されました。一連の手續にかかる費用は代理人からは一切請求されていませんので、費用について高いか安いかは判断できません。何故費用を請求してこないかは不明です。
  
- ・経験がない。
- ・特になし

## 5. 2. 8 特許無効審判にかかわる際の不安点

### (1) 無効審判にかかわる上での不安点

中国又は韓国について、特許無効審判にかかわる上で不安な点について複数選択可能として選択した上で、最も不安な点について1つの選択肢のみ挙げる回答方式とした。

中国については、「公平性の点で不安がある。」との回答が98者と最も多く、次いで「判断基準がよく分からない。」との回答が87者であった。また、特に不安を感じる点として、無回答を除いて最も多かったのが「公平性の点で不安がある。」の選択肢であった。

韓国については、「判断基準がよく分からない。」との回答が83者と最も多く、次いで「言語が分からない。」が75者、「公平性の点で不安がある。」が71者であった。また、特に不安を感じる点として、無回答を除いて最も多かったのが、中国と同様に「公平性の点で不安がある。」の選択肢であった。

**Q18** すべての方にお伺いします。特許無効審判にかかわる上で、どのような点に不安を感じますか？その国で特許無効審判を行うことを想定して、該当するものすべてについて国ごとに選択してください（複数選択可能）。

図 33-1 Q18 特許無効審判にかかわる上での不安点（中国）

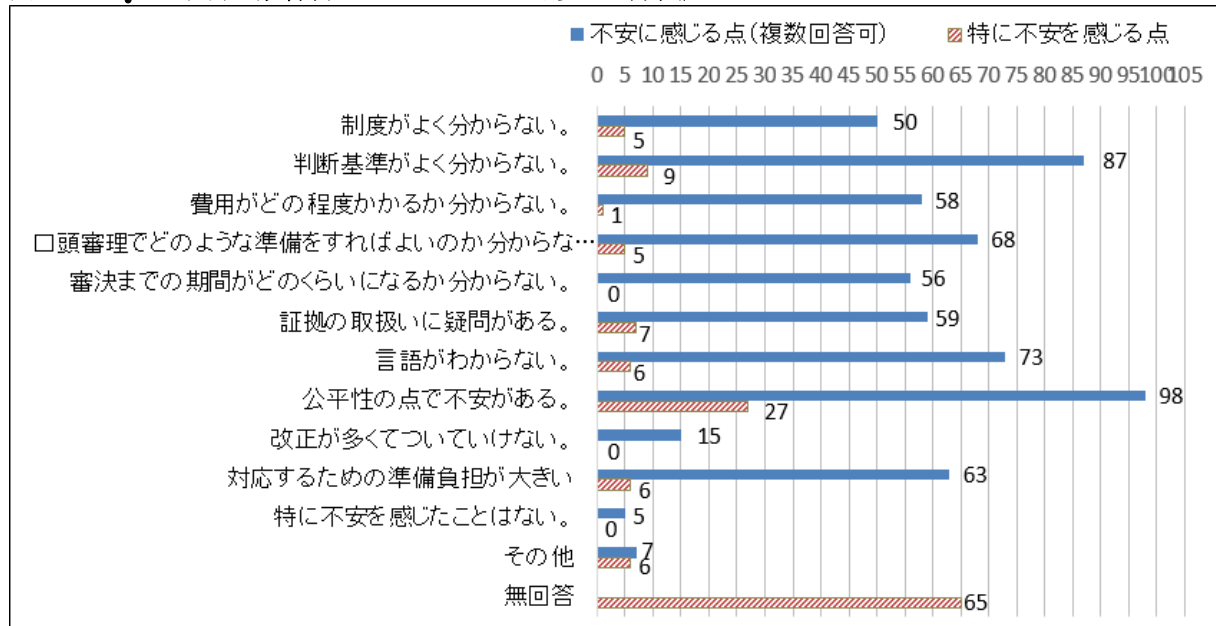
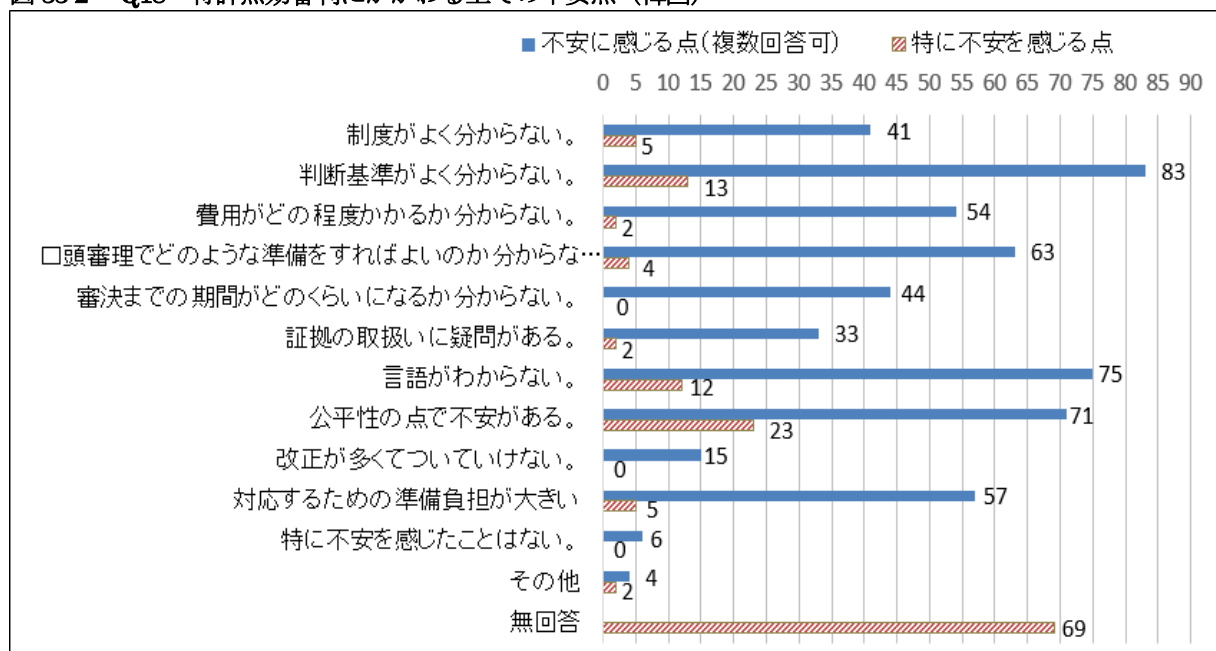


図 33-2 Q18 特許無効審判にかかわる上での不安点（韓国）



・特許無効審判にかかわる上での不安：「その他」の記載

- 【中国】**
- ・ CPRB 審査官の能力。
  - ・ 実験成績証明書の作成者が口頭審理に出頭しなければいけない点。
  - ・ ウェブからのダウンロードした証拠の公証手続について、中国弁護士も具体的にどのようにすればよいか判らず、進め方を見つけるのに非常に苦労した。
  - ・ 応答期限が短い。
  - ・ 公平性も含め心理の成否が読みにくい。

- ・代理人の選定が大事である。当社の思いが伝わらない。

#### 【韓国】

- ・数が多過ぎる。
- ・応答期限が短い。
- ・技術理解の点も含めて審理の成否が読みにくい。

## (2) 自由記載欄のコメント

5.2.8(1)に加えて、自由記載形式でその他の意見を収集した。

中国に関しては、口頭審理や代理人に関して言及があり、韓国では、言語の問題や公平性、判断基準が不明確であるといった言及があった。その他、ノウハウの蓄積が難しい点、口頭審理の運用などについて言及があった。

#### (中国に関して)

- ・中国では口頭審理で実質的な判断をなされるようで、議事録が重要と言われたが、言語が理解できないと議事録の記載をその場で確認できず、代理人任せにならざるを得ない。また、中国では、審決が確定するまでの時間がかかりすぎる。上訴期間が過ぎてもお原簿に記載されるまでには半年以上を要した。韓国における公平性の問題は、知財権の有効性に関する限り、結果的に不利な判断とはなっておらず、杞憂かもしれない。
- ・⑫代理人は何とかなると思っている。代理人の準備に温度差があるなど、課題があった。
- ・中国には、「審決予告」の制度がなく、唐突に審決が出される印象があるという課題を、現地代理人は指摘している。

#### (韓国に関して)

- ・(韓国において審判はともかく) 裁判が公平であるのか疑問に感じる事件があった。
- ・日本と韓国で対応する同じ意味の用語がなく、その用途の理解を代理人と共有するのが大変だった経験がある。
- ・ハングル語は原文を見ても全く見当がつかないため翻訳に頼らざるを得ない。誤訳や微妙なニュアンスの違いにとまどうことがある。
- ・②判断基準がよく分からない。無効とされるほどの理由がないにもかかわらず無効審決となった。
- ・⑧証拠や相手側の主張を翻訳するために時間を要し、外国企業は十分な準備時間がとれないという課題が現地代理人より指摘されている。

#### (中国・韓国の両国に関して)

- ・CN、KRでの権利化をはかる件数が少なくノウハウがたまりにくい。
- ・日本における審理事項通知書がなく、争点がかみにくいと思う。

**(その他、不明他)**

- ・代理人の翻訳が正確であるかをチェックできない。
- ・現地代理人を基本的に信頼している為、特に不安を感じない。
- ・公平性の点で不利となるので、そもそも無効審判を受けない（請求する気をなくすような）対策が必要と考えている。
  
- ・中国及び韓国における無効審判の経験が無く、制度や手続について把握していないため、⑨～⑩については回答が困難。
- ・Q10、Q14の自由記載欄に記載の理由に加え、両国以外の国で保有する特許についても両国で特許無効審判を行うことは想定できない。
- ・検討実績がないためよく分からない。
- ・特になし。

## 5. 2. 9 特許無効審判に関する情報の取得について

### (1) 特許無効審判に関して得たい情報について

中国及び韓国における特許無効審判に関する情報について、どのような情報を得たいかについて質問した。得たい情報について複数選択可能として選択した上で、特に得たい情報について1つの選択肢のみ挙げる回答方式とした。

中国の特許無効審判に関しては、「日本の制度・運用との違い」を選択した者が98者と最も多かった。次いで、「関連する条文等（原文）」を選択した者が87者と2番目に多く、「請求から審決までの期間の目安」が73者と3番目に多かった。また、特に得たい情報として挙げられたのは、「手続に関する便覧・ガイドライン（日本語訳）」（24者）であった。

韓国の特許無効審判に関しては、「手続に関する便覧・ガイドライン（日本語訳）」を選択した者が96者と最も多かった。次いで、「日本の制度・運用との違い」を選択した者が92者と2番目に多く、「全体的なフロー」と「主な審判例」がそれぞれ84者、82者と同じような数の回答を得た。また、特に得たい情報として挙げられたのは、「手続に関する便覧・ガイドライン（日本語訳）」の24者であった。

また、その他の情報としては、上訴手続、統計情報、手続上の留意点などが挙げられた。

Q19 各国の特許無効審判について、どのような情報が欲しいと思われますか？該当するものすべてについて、国ごとに選択してください（複数回答可能）。

図 34-1 Q19 特許無効審判に関して欲しい情報（中国）

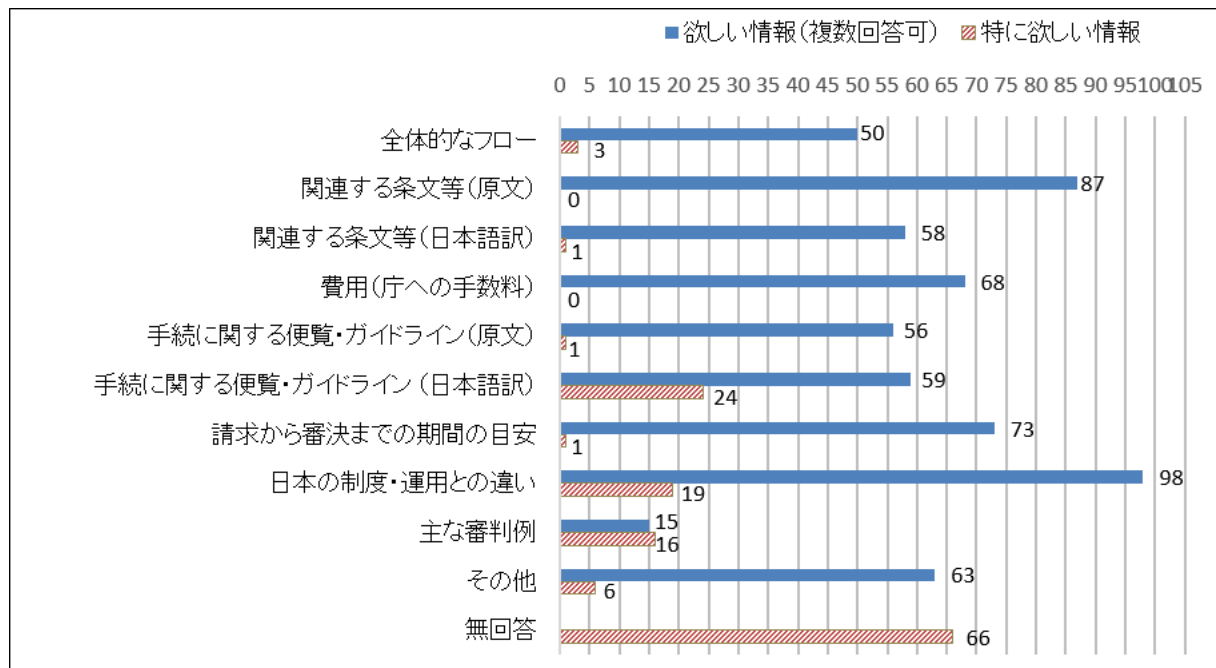
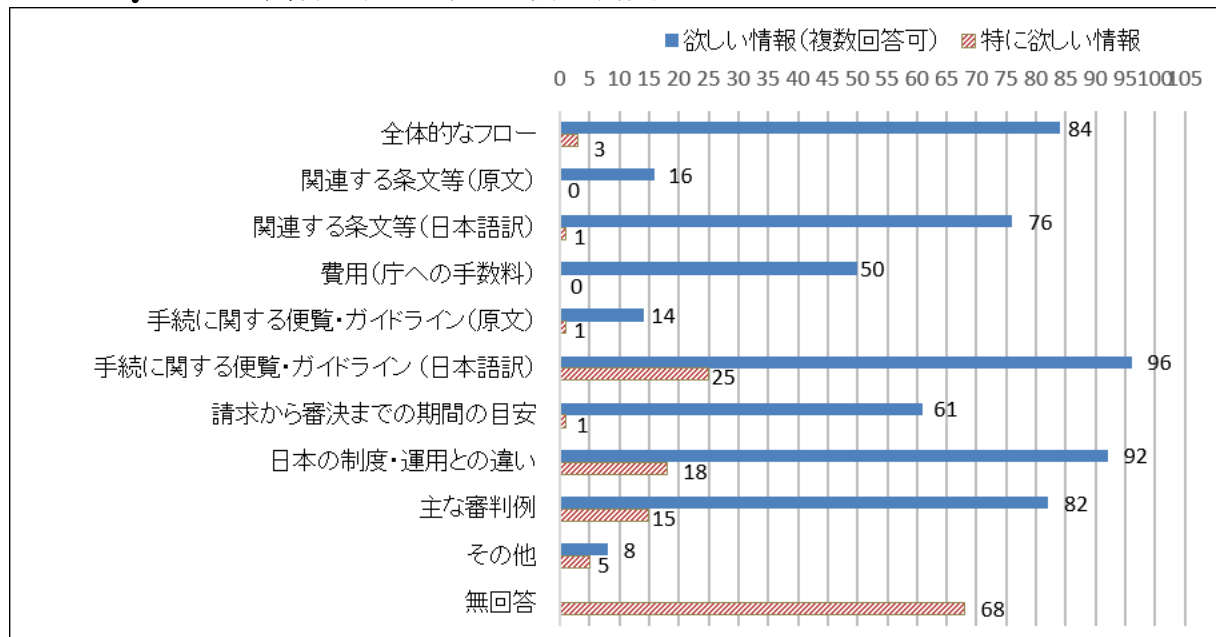


図 34-2 Q19 特許無効審判に関して欲しい情報（韓国）



- ・「その他」の記載（自由記載）

**【中国】**

- ・代理人費用の目安
- ・上訴・不服申立て
- ・経験値
- ・無効審判後の全体フロー
- ・代理人費用
- ・手続上の留意点

- ・両国とも、統計データ（無効審判の件数、勝敗等）や、現在進行中の無効審判の審理経過に関する情報（提出されている書面等）をタイムリーにWEB上で確認できるようになってほしい。
- ・なし
- ・無効審判の統計（審判請求人、被請求人の傾向、審判の勝率、上訴の勝率、審理期間など、各国で審判請求可否を判断する材料となる統計データ）

#### 【韓国】

- ・上訴、不服申立て
- ・無効審判後の全体フロー
- ・代理人費用
- ・手続上の留意点
- ・両国とも、統計データ（無効審判の件数、勝敗等）や、現在進行中の無効審判の審理経過に関する情報（提出されている書面等）をタイムリーにWEB上で確認できるようになってほしい。
- ・なし
- ・無効審判の統計（審判請求人、被請求人の傾向、審判の勝率、上訴の勝率、審理期間など、各国で審判請求可否を判断する材料となる統計データ）

## (2) 自由記載欄のコメント

上記 5.2.8 (1)に加えて、自由記載形式でその他の意見を収集した。  
制度と運用に関する言及などがあつた。

- ・登録原簿情報がいい加減だということがあつた。
- ・中国の法体系の問題で、専利法以外に司法解釈や、場合によっては審査指南さえ判断の基準として引用されるので、最新実務の理解のためには結局法律の理解だけでは不足で現地代理人の情報に頼るしかない。
- ・両国とも、統計データ（無効審判の件数、勝敗等）や、現在進行中の無効審判の審理経過に関する情報（提出されている書面等）をタイムリーにWEB上で確認できるようになってほしい。
- ・⑧日本の制度・運用との違いの情報も特に欲しい。
- ・事件が起こる蓋然性が高くなってから準備・検討する、無効審判を予定して予め準備するほど暇もなく、気持ちも入らない。代理人が比較的しっかりしているの  
で特に考えたこともなく、不安を感じたことはない。
- ・Q18 自由記載欄に記載の理由により、必要とする情報は無い。
- ・ただ、今後必要になるかが分からない。
- ・特になし

## 5. 2. 10 法改正に関する情報の取得について

### (1) 法改正情報の入手について

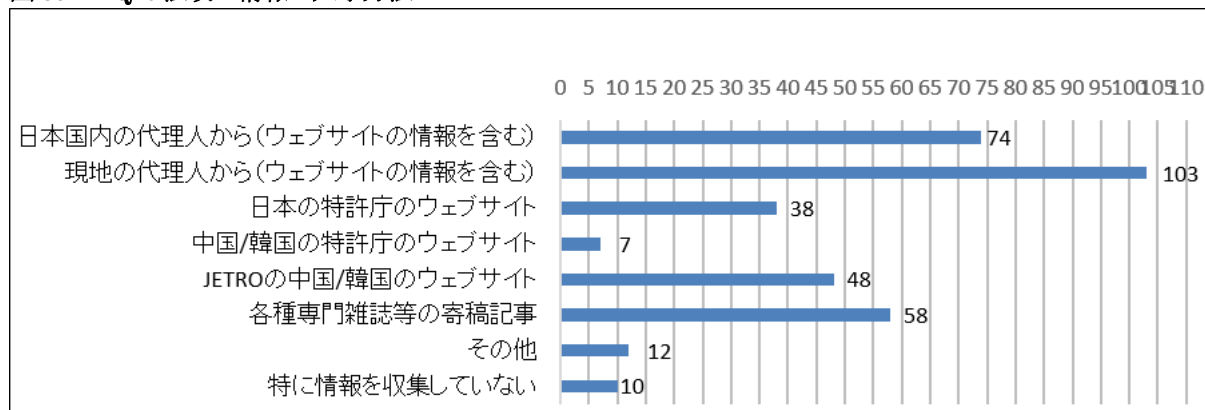
中国及び韓国の両国で、法改正の準備が進んでいる。

これに関連し、法改正の情報についての入手方法及び法改正に際して得たい情報について質問した。

法改正情報の入手方法については、現地の代理人から得ているという回答が 103 者と最も多く、次いで、日本の代理人からが 74 者、3 番目が各種専門雑誌等の寄稿記事で 58 者であった。その他の方法としては、セミナーや知的財産関連の各種団体からという回答が得られた。

**Q20** 法改正の情報をどのように得ていますか？該当するものをすべて選択してください（複数回答可能）。

図 35-1 Q20 法改正情報の入手方法

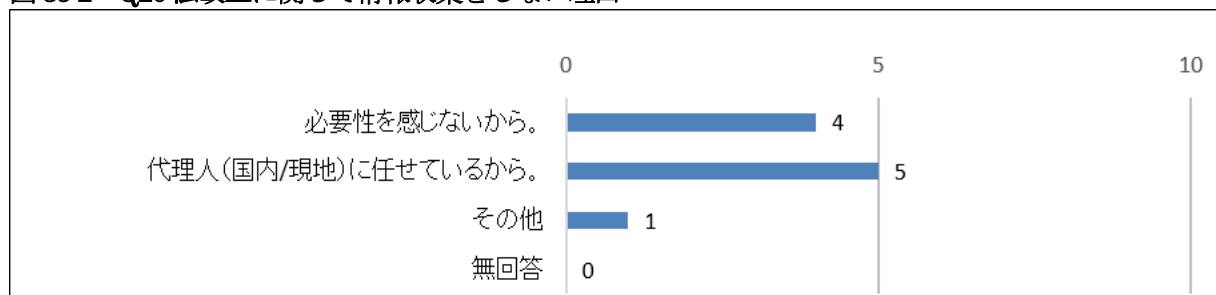


#### ・法改正情報の入手方法：「その他」

- ・研修により情報収集することが多い
- ・現地専門家によるセミナー
- ・JIPA からの発信
- ・業界活動（JBMA, JIPA など）
- ・現地代理人からのニュースレター
- ・知財関連のウェブサイト
- ・知財協のような団体
- ・講演会等
- ・自ら収集していない

また、「特に情報を得ていない」と選択した者に対し、さらにその理由について質問した。その回答としては、「必要性を感じない」又は「代理人に任せているから」、その他、連携機関からの情報提供があるとの回答であった。

図 35-2 Q20 法改正に関して情報収集をしない理由



・法改正に関して情報収集をしない理由：「その他」

- ・連携機関から必要に応じて連絡がある。

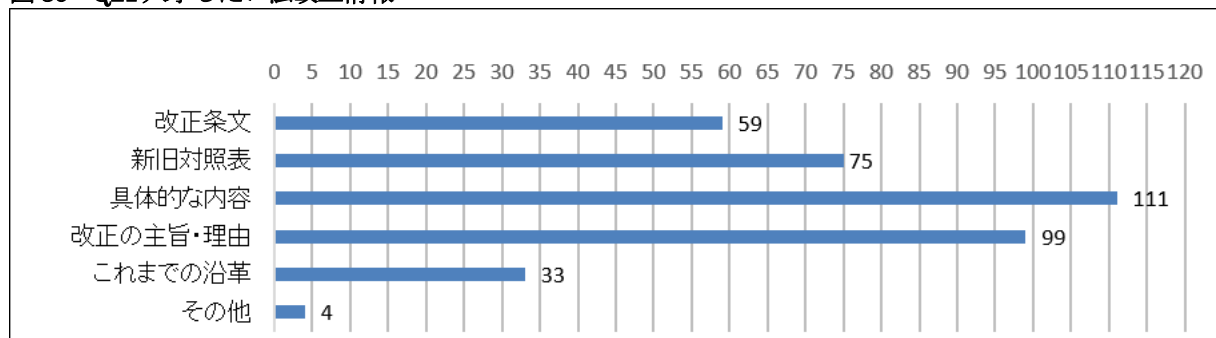
(2) 法改正の際に入手したい情報について

法改正の際に入手したい情報については、最も多い回答が「具体的な内容」が 111 者であり、次いで「改正の趣旨・理由」が 99 者、3 番目が「新旧対照表」で 75 者、「改正条文」が 59 者、「これまでの沿革」が 33 者であった。

その他の内容としては、実務上の留意点分かるもの、特許法に関連が深い他のオ法改正情報が挙げられた。

Q21 法改正の情報について、どのような情報を得たいと考えますか？ 該当するものをすべて選択してください（複数回答可能）。

図 36 Q21 入手したい法改正情報



・入手したい法改正情報：「その他」

- ・実務における具体的注意がわかる資料がほしい。
- ・特許法と関連性の深い法改正についても情報が得られると有意義だと思います（例えば独占禁止法、民事訴訟法、これらに関する各種行政法規など）（中国）。



## 5. 3 国内ヒアリング調査結果詳細

### 5. 3. 1 証拠の提出について

#### (1) 証拠の提出で困った点

中国又は韓国における専利無効宣告請求又は特許無効審判での証拠の提出又は取扱いについて、苦勞した点又は改善してほしい点等について質問をした。

中国での証拠の提出又は取扱いに関しては、時間の制約もあり、証拠の提出の際の公証・認証手續が負担であること、加えて、公証手續については、情報がなく、手探り状態で対応しなければならず、かつ煩雑であるため大きな負担であった点が指摘された。なお、特に問題はなかったとの声もあるが、日本での公証手續や領事認証に至るまでの手續に関する情報の少なさも問題として挙げられた。

韓国での証拠の提出又は取扱いに関しては、特に問題はないという声が多かった。ただし、言語の問題でチェックが難しいこと、他法との関連や開示の解釈の問題等、制度上見えにくい点への指摘があった。

#### 【中国】

##### (公証・認証手續が負担)

- ・中国では、審決取消訴訟において外国語の証拠を提出する場合、翻訳文と公証が必要となり、応答期間が短いこともあってその手續が負担である。手續自体については経験豊富な代理人に任せたので手續自体についての苦勞はなかったが、短期間で検討、翻訳及び手續をこなさなくてはならず、苦勞した。審判段階では特にその点は感じなかった。
- ・やはり公証・認証の手續が負担である。実験データなど、非特許文献を提出することも多いため、証拠の提出期限内にこれらの手續をするのが難しい。
- ・中国の答弁書提出期間（1ヶ月）は、外国人にとっては短い。証拠の翻訳・公証が必要であり、さらに、訂正クレームもこの1ヶ月以内に現地と検討を行う必要がある。
- ・特許公報なら不要であるが、日本で入手した刊行物や書籍、専門雑誌、カタログなどには公証・認証が必要であり、その手續が非常に煩雑で負荷が大きかった。
- ・提出する証拠について、外国の証拠はすべて公証が求められるが、日本文献の公証・認証取得が大変である。非文献の公知物は、公証・認証がさらに大変である。
- ・カタログ、専門雑誌や便覧等については、発行元の協会等に発行日の証明をしてもらい、さらにそれについて公証を取った。
- ・検討段階で公然実施品と非特許文献を証拠として提出しようとしていたが、公証や領事認証が必要であるため、手續のハードルが高いと感じた。例えば、実施品を購入した領収書が必要であり、また、非特許文献についても公証や認証に要する期間を考慮すると手續が間に合わない可能性が高いといったことがあった。結局、特許文献を証拠として提出することとなったので問題はなかったが、公証・認証手續の負担は大きいと感じた。

#### (日本での公証手続が分からなかった)

・公証・認証の手続については、知見が無かったため、手探りの状態であった。幸いにも取引のある日本の事務所が手続に詳しくあったので任せることができた。

・証拠の提出で、公証及び認証手続を行う際に公証役場と中国代理人の両方で手続の要領を得ず、JETRO 資料の関連記載も薄く、手探りで行ったことがある。公証や認証について、具体例を含む詳細な手続に関する情報があればよい。

詳細には、Google Book の表示画面を証拠として提出しようとしたが、中国国内では Google を使用できず、域外証拠に該当するため日本で公証及び領事認証が必要となった。公証を行う際、当初は署名認証で領事認証の手続をしようとしたが、中国代理人によると証明は公証人が行わなければならないということであった。どのような公証が必要なのかについて、中国代理人は日本での公証手続は分からないので具体的な指示がなく、日本の公証役場に相談しても、中国の手続については分からないと言われた。後に特許関係事実実験公正証書を作成すればよいと分かった。しかし、中国大使館における認証申請において添付資料に英文が記載されていることを理由として申請が却下されたため、添付資料を再度作成して公証・認証手続をすべてやり直すことになり、非常に手間がかかった。

幸い口頭審理までの期間に提出することができたが、JETRO などにも情報が無く、手探りで手続を行わねばならず、非常に手間がかかった。

#### (公証人への配慮が必要)

・中国外の証拠に基づく、公証認証手続については苦勞した。特に、事実実験の証明については、公証人は基本的に文系出身のため、技術的な内容を理解してもらうための事前準備に時間を要した。

・事実実験公正証書を作成する場合は、公証人に当該技術を理解してもらった上で公証人が作成する必要がある。公証人は、元裁判官で文系出身の方が多く、公証人にわかりやすく技術を説明して理解してもらうための技術者の手配や日程調整などが手間であった。また、公証人に公正証書を作成してもらう際に現場に立ち合ってもらったこともあり、技術を理解しているか気を遣った。

#### (データの提出について)

・中国は特許文献以外の証拠を提出しようとする、他の国とかなり異なるので対応するのが大変だった。例えば、分析データを提出しようとする場合、中国では中国国内でとったデータが必要となるが、他国ではその点柔軟に対応してくれる。EPO だと、実験データでも当事者が実験を行って妥当であるかを考慮する。

・古い出願の明細書では、実験データの記載が乏しい場合もあり、無効審判でデータの提出を求められることがある。

・実験データも、中国以外の国で取ったデータを公証して提出したとしても、どの程度参酌されているのか分からない。相手方から中国国内で取ったデータが提出された場合、特にそのように感じる。また提出期間も短いため、中国国内のデータを使用するのも（検査機関の選定も）難しく、事前に取得していた手持ちのデータを使用することもあるが、公証や認証の手続だけで他に余裕がない。

#### (特に問題はない、その他)

・中国では、前任者によると、技術説明会などで模型などを使用したことがある。この場合特に公証などの手続もなく、特に苦勞に感じた点は無かった。

- ・特に問題は無いと思った。
- ・請求人と被請求人のどちらも経験しているが、証拠の提出や取扱いについて特に苦労した点はない。
- ・証拠は日本の文献が多く、公証・認証の手続を除けば特に問題はないが、今後、ファミリーのない中国語・韓国語のみの文献などが多くなると、問題が生じてくるかもしれない。
- ・証拠の提出において、日本と中国とを比較すると、どちらがよいとはいえない。これは、請求人・被請求人の立場により、制度の利用方法が異なるためである。
- ・攻める側としては有利である。
- ・証拠の提出期間経過後に証拠書類を出そうとしたことはない。その資料が参酌されればよいと考え、参考資料として提出したことはある。
- ・無効審判を請求した際は、請求から1か月は証拠の追加が可能であるが、この制度は使用せず、すべて準備が整ってから請求手続を行った。
- ・日本でどのような証拠にどのような公証の手続が必要なのかについての資料があるとよい。

## 【韓国】

### (特に問題はない、苦労はなかった)

- ・特にない。無効審判は、被請求人の立場でのみ経験がある。このため、証拠の提出などはほとんど行ったことがない。
- ・苦労等は、特になかった。
- ・証拠の提出はルールに則って行っており、期限などは各国共通で制限があることなので、特に韓国で証拠の提出等に関し苦労した点はない。
- ・韓国で証拠の提出や取扱いで苦労は感じなかった。

### (提出期間が短い)

- ・提出期間が短い。
- ・代理人に任せたのでわからないが、期間が短く苦労はした。

### (言語の問題)

- ・特に大きな苦労はなかったが、言葉の問題はあった。ある日本の言葉について、韓国でその言葉に対応する表現がなかったため、そのまま証拠として使用できなかった。そのときは、韓国国内で対応する証拠を探し、代わりにそれを提出したが調査に手間がかかった。また、韓国、中国共に、証拠として提出する現地文献の詳細をチェックすることができず現地代理人に任せるしかなかった。

### (他の法律との関連、その他)

- ・韓国では、医薬品に関し、医薬品と先行特許とを連携させる制度（パテントリンケージ）が始まった。この制度の開始により、ジェネリック医薬品を製造する後発メーカーからの無効審判や権利範囲確認審判の請求が非常に多くなった。このため複数の審判が係属中であるが、あまり審理が進んでいない状況にある。また、審判に動きが出る前に取り下げられる案件も多くあり、審判の行方が不透明である。

- ・審理における証拠の取扱いに両国の差異はないが、開示内容の認定については差異があり、この点が改善されるとよいかもしれない。特許性の判断には、大きく分けて、組合せの容易想到性と、先行文献の開示内容の認定があるが、各国において、開示内容の認定で差異があると訴訟戦略が立てづらいついてくることが出てくると思う。
- ・明細書の記載に関し、開示内容の認定に関して日本と韓国とで差があった。翻訳の問題と言うよりも、開示の程度に関する理解について差があるように感じた。クレームの解釈については国ごとに多少の差異があるのは理解できるが、明細書における開示の程度に関する理解についてはある程度一致してほしい。
- ・権利を守る側の立場からは、証拠の提出等はある程度の制限をしてほしい。
- ・有機合成の分野では、実験等に数か月かかることもあり、データの提出が遅くなることで、議論に影響が出る場合もある。
- ・エキスパートの証言を証拠として提出するときは、公証役場で認証が必要であった。手続には苦労しなかった。
- ・日本と韓国は証拠の取扱いなどは客観的であり、また両者は似ているように感じる。

## (2) 韓国における証拠の提出について

韓国では、審判の一回的解決という立場から、特許無効審判中の請求の理由の変更及び証拠の提出に制限がない。この点において、日本や中国と制度が大きく異なる。これは、国内アンケートでも挙げられていた。この点に関し、韓国の制度と日本や中国の制度とを比較して、ユーザーの立場からどちらの方が使いやすいかについて質問をした。また、韓国と中国の両方で特許無効審判の経験がある者については、韓国と中国の制度を比較してどのように思うかについても質問をした。

韓国の証拠の提出等に関する現行制度については、議論を尽くすことができるため使い勝手がよく、長期化の原因にもなっていないとの声があった。一方、権利者としての立場からは同じような議論が繰り返されたり、特許無効審判と審決取消訴訟の段階で異なる理由で審理がされたりなど、非常に負担が大きいという声もあった。この点において、請求人の立場としては使いやすいという声もあった。

中国の制度に関する言及としては、審判の初期で審理範囲が確定するため、使いやすいという声があった。また、請求の理由や証拠の補充が制限されている点についても、別の無効審判を請求すればよいことから、特に制度上の問題はないという意見が聞かれた。

## 【韓国】

### (自由度が高く、議論を尽くせる)

- ・ 審理が終わりそうな時期や弁論期日直前に証拠が追加されたことがあり、対応に苦慮したことはあったが、被請求人の立場としても、特許製品及び従来製品の各々の拡大模型やアニメーション等を持ち込んで特許製品の従来製品に対する進歩性を主張するなど、自由度の高い議論を行うことができ、その点は非常によかったと思う。
- ・ 経験した事件は、進歩性の点で厳しい議論となるものであったため、被請求人としても議論を尽くして時間をかけた方が有利と思われるケースであった。このため、自由に証拠を追加して議論を尽くせるという点ではよい制度であると思う。

### (長期化には至っていない)

- ・ 日本や中国の場合は審判の初期段階で請求の理由や提出されるべき証拠が出揃うと考えられるため、韓国よりも好ましい。日本の場合は訂正請求があると長期化しやすいが、権利者側の防衛手段でもあるためやむを得ない。ただ、その場合であってもある程度全体の期間を把握できるとよいと考える（例えば1~2年など）。
- ・ 弊社の韓国無効審判事案では、弊社が権利者だったが、請求人や被告（特許庁）により、実際に、証拠の追加があった。とはいえ、これが審理期間の長期化を招いているかという点とそうでなく、むしろ日本よりも早い印象を受けた。  
一方で、日本の場合は、上記韓国案件とファミリーの関係にある特許に対する無効審判が現在進行中で進行しているが、審理期間は遅く1年を超えている。  
好ましい方は、トータルの審理が早くなる方であるので、韓国の方かもしれない。
- ・ 証拠の追加が審理の遅延に直接影響を与えているとは思わない。確かに、口頭審理の直前などにサプライズ的に証拠が追加提出され、検討時間が少ないために対応に苦慮するという点はあるかもしれないが、証拠の後出しにはそれなりの理由が求められ、明らかに遅延を狙った証拠の提出は審判官の心証もよくないと考える。
- ・ 訂正を行うと新たに追加された構成要件に対して新たな証拠が出されたりするが、それは通常に対応でもある。この辺りを考慮すると、日本の方が審理期間が長く、長期化の傾向にあると思う。

### (特に苦労した点はない)

- ・ 証拠の提出はルールに則って行っており、期限などは各国共通で制限があることなので、特に韓国で証拠の提出等に関し苦労した点はない。
- ・ 韓国では審決取消訴訟で証拠の追加がなされたことはなく、証拠補充で苦慮した記憶はない。

### (審判の見通しを立てられない)

- ・ 口頭審理後でも証拠の提出が可能であるので、審理の見通しができず、好ましくない。
- ・ 韓国の趣旨は理解するが、必ずしも無効審判が1回で終わるとは限らない。当社は無効審判は請求するよりも権利を守る側に立つことが多く、請求の理由が自由に変更できるといつまで審判が続くのか把握し難いので、ある程度審判の終了時期を想定できる方が好ましい。

#### (口頭審理の時又は直前に証拠提出)

- ・ 弁論が始まる1時間前に証拠が提出され、それが受理され、対応しなければならなかった時があった。このような場合はその提出を却下するか、準備の時間などを別途設けるなどして欲しかった。

#### (同じような議論が繰り返される)

- ・ 実際に経験した審判では、証拠の追加が何度もあった訳ではないが、同じ論点で何回も書面の応酬があり、建設的な議論ができていたとは思われなかった。新たに論点となるようなものが提出される訳ではなく、似たような証拠と論理立てのもの繰り返しであったため、効率的ではなかった。単に期間が延びるだけのようにも感じ、印象はよくなかった。
- ・ 事件の一回的解決を図るといえるが、同じような証拠と論理立てで2回審判を請求されたことがあった。ただ、2回目の方は3、4ヶ月程度で終わったが、1回で終わるとは限らないようだ。その後、調べてみたところ、事実は以下のとおりだった。

1回目の審判において『弊社特許Aが証拠Bで進歩性有り』との審決が出た。その後、『弊社特許Aが証拠Bで新規性無し』を理由として、2回目の審判が請求された。さらにその後、2回目の審判の審決、及びその抗告審である特許法院判決においても、本事例は一事不再理ではないと判示された。ただし、『弊社特許Aが証拠Bに対して新規性有り』と判断されて勝訴したので、結論としては大丈夫だったが、この事例で一事不再理に該当しないことに関しては疑問が残った。

- ・ 審理の遅延にもつながるように思える。

#### (権利者側にとっては不利な制度である)

- ・ 韓国の現在の制度は権利者側にとっては酷であると考えられる。証拠の提出などはある程度制限すべきである。
- ・ 権利者側の立場としては、日本や中国のように証拠の提出等に関し制限がある方がなじみがある。韓国のように証拠の後出しが可能であると、請求人側の方が有利にはたらくのではないか。

#### (審決取消訴訟との関連)

- ・ 審決取消訴訟に於いて、新たな証拠を提出するのは権利者側に不利益。
- ・ 審決取消訴訟に勝訴できると考え、提訴した後に、新たな証拠が被告から提出されたら、提訴のリスクが大きくなる。(複数の無効審判対応よりも、審決取消訴訟の方が費用がかさむ。無効となる資料が出されるのであれば、審決取消訴訟を諦めていたかもしれない。)
- ・ 本件においては最初は請求人は記載不備に関する主張が主であったが、途中から、証拠を追加して進歩性主張に変わり、結果として、審決は進歩性主張についての審決となった。言い方は悪いが、最初は当方は記載不備でこの主張は無理筋だと思っていたため、途中からの対応はかなり苦労した。よって、被請求人の立場から言うと、請求理由や証拠は請求時に完全なものを提出し、「複数の審判が請求される可能性があるが一つの審判の期間が短縮されること」のほうが好ましいと考える。
- ・ 経験した案件は記載不備及び進歩性を理由とした無効審判の請求であったが、最初は主に記載不備に関する主張がされたが、証拠が複数回にわたって追加され、途中

から進歩性メインの主張に切り替わったため、被請求人の立場としては対応の負担が非常に大きく感じた。証拠の追加は口頭審理の直前を含め、五月雨式に行われた。

#### (立場によって変わる)

- 権利を守る側の立場としては、現行制度はやりにくい。審理の最初にすべての証拠が提出される訳でないため、訂正の範囲なども想定しにくい。複数回訂正をする可能性を見越して検討する必要がある。例えば、最初の訂正から大きく減縮することはせず、想定された範囲よりは狭めることを考慮しながら対応を考える。一方で、攻める側の立場からすれば、戦略が立てやすい。相手方の出方に応じて柔軟に対応することができる。

#### (ある程度制限された方がよい)

- 日本のように証拠の提出を制限する方がよい。
- 日本や中国では、複数の審判が請求される可能性があるといっても、請求するにはある程度の制限があり、無限に請求される訳ではない。
- 交渉自体でも相手方の主張が突然変わることもあり、制度や韓国特有の特徴として、何でも広く認め、その中でできるところはやり尽くすといった考え方に基づく制度設計がされているのではないか。

### 【全体】

#### (立場により異なる)

- ケースバイケースであると考える。審理を長くして議論を尽くしたい場合もあるが、逆に早期決着を図りたい場合もある。韓国と中国の運用は表裏の関係でもあり、どちらがよいとはいえない。ただ、適度に証拠の追加や理由の補充の機会があるとよい。
- 請求人と被請求人の立場によって異なる。請求人の立場であれば、証拠提出に制限のない方が好ましいが、被請求人の立場では次々に証拠が提出されると対応に苦慮することになる。技術説明会の直前に証拠が追加され対応に苦労した経験がある。
- どちらがよいかについては、立場によって変わるので何ともいえないが、韓国の制度は請求人側に有利だと考える。
- 立場によって変わる。立場によって、利点と欠点が裏返しの関係となる。現在は、権利を守る側の立場となることが多い。このため、現時点ではそれぞれの国において守る側を考慮した制度が望ましい。しかし、中国では近年出願数の増加とともに登録率も上がってきており、今後無効審判の請求数も多くなっていくことが予想される。そうなると、攻め側の立場になることも多くなる可能性があり、攻め側又は守る側のどちらかに偏った制度設計への改善要求は難しい。

#### (一回的解決は重要)

- 一回的解決を図ることの方が好ましい。

**(日本の制度との比較)**

- ・日本は、審判開始当初から証拠が出揃う点でやりやすい。
- ・日本は論点が一つであれば審判が早く終わるのでよいが、論点が複数あった場合、新たに審判を請求されることを考えると、韓国や中国と違いはない。

**(他国との比較、その他要望等)**

- ・EPOの異議では口頭審理までの証拠の追加が多いが、口頭審理の日で判断結果がでる。口頭審理当日に予備請求を提出することが可能であり当日に結論を出すため、案件によっては、口頭審理当日の審理は非常に長くなる場合がある。
- ・国によって制度が異なるので、ある程度統一して対応できるような仕組みがあればよいと思う。

**【中国への言及】**

**(期間の制限が厳しい)**

- ・提出期間が限定されているため、ある意味一発勝負の面があるように思う。1ヶ月という期間は短いと感じた。
- ・侵害訴訟では、判決を6ヶ月以内で行わなければならないという条文があることを知り、日本のように侵害訴訟で無効の抗弁を主張することができず、また当該訴訟の判決前に相手方の権利を無効とする審決が欲しかったため、無効審判の請求をおこなった。なお、訴訟を中止させる目的もあったが、専利無効宣告請求を理由に中止とはならなかった。

**(請求人の立場から)**

- ・請求人側の立場からは、日本と対比して考えると、結論が早く出るのであればどちらでもよいと考える。もし証拠の提出の機会が限定されているとしても、別の審判を請求すればよい。
- ・攻める側としては、審判請求を行う前に証拠書類の準備を十分に時間をかけてすることができるため、1か月の期限は特に気にならない。

**(被請求人の立場から)**

- ・権利を守る側の立場としては、証拠などが審判の最初の段階で確定するので、対応しやすい。
- ・守る側の立場としては、提出期間である1か月は非常に短い。言語の問題もあり、相手方の主張や証拠を翻訳して理解するまでにも時間がかかるため、そこからカウンターとなる証拠等を探すなどし、翻訳・公証・認証等の準備をするととても時間が足りない。

**(その他)**

- ・韓国とはちょうど裏返しの関係にある。
- ・中国では証拠について中国国内の証拠を求められることが多く、証拠の追加というよりは証拠そのものについて、不都合を感じる人が多い(特許文献は除く)。



## 5. 3. 2 口頭審理について

### (1) 口頭審理において、苦勞した点等

中国又は韓国での口頭審理について苦勞した点、また、日本と比較した場合のよい点について質問をした。

中国における口頭審理に関しては、特に苦勞したという指摘はなく、代理人との連携により問題なく行うことができたという声が多かった。なお、準備期間については短いという意見があった。

韓国における口頭審理については、審判官側に技術内容を積極的に理解しようとする姿勢がある点が評価されていた。また、口頭審理の自由度が高く、日本に比べて自由に議論を尽くすことができたとの声があった。一方で、言語の問題や口頭審理の直前に新しい証拠が提出され、対応に苦慮したことが挙げられた。

#### 【両国】

- ・韓国及び中国で、口頭審理の内容がどの程度参酌されるのかが分からない。
- ・日本のような書面中心の口頭審理と比較すると、中国・韓国の口頭審理は自由度が高いが、どちらの方がよいのかは立場によって変わるので何ともいえない。
- ・口頭審理は代理人に任せた。

#### 【中国】

##### (口頭審理での心証が重視されるようだ)

- ・中国の口頭審理は非常に流れが速く、質問にきちんと即答できるかなど、審判官に与える心証が重視されるようであった。

##### (代理人と連携してうまく対応できた)

- ・審判官に許可をもらって代理人に近い席で口頭審理に出席した（傍聴席ではない）。口頭審理では当事者として発言はできなかったが、通訳として日本語のできる代理人にそばにいてもらい、口頭審理の様子も把握することができた。必要に応じて当事者として参加している代理人とコミュニケーションを取ることもできた。
- ・口頭審理の内容については審判官から事前に通知されることはなかったが、審判請求書や答弁書等からある程度予測でき、準備もできた。ただ、口頭審理はある意味一発勝負でもあるので、どこがポイントかを把握・予測した準備や、口頭審理中のアピールなど、代理人の経験値に大きく左右されると感じた。
- ・当日の対応については打合せを通じて調整していたこともあって、口頭審理でも十分にアピールでき、かつ言い過ぎることもなく、特に問題は生じなかった。
- ・口頭審理は現地語で行われるので、韓国と同様事前に代理人とよく打ち合わせておくことが必要である。なお、相手方が当日パワーポイントでプレゼンを行ったことがある。このとき、プロジェクトなども相手方の代理人が用意しており、傍聴席から見えない位置でプレゼンが行われた。いずれにしても、不測の事態に備え、その場で判断に困ることは答弁せず、可能であれば休止を入れて出願人と相談するな

ど、現地代理人との綿密な摺り合わせは欠かせないと考えている。

- ・口頭審理は代理人に任せた。
- ・口頭審理の練習は特にしなかったが、当日の対応については打合せを通じて調整した。

#### (特に苦勞した点はない)

- ・苦勞した点は特になかった。
- ・口頭審理は言語の問題もあり、どの様な点が議論されているかを把握するのに苦勞はしたものの、口頭審理の内容自体は、双方の主張について審判官が疑問に思った点を質疑する進め方であり、一方に偏ったものでもなく特に日本と比べて課題に感じる点はなかった。
- ・特になし。
- ・経験した事件では、相手方当事者の準備が十分なものではなかったもので、特に苦勞した点はなかった。
- ・口頭審理では、日本のように事前に審理事由などが通知されるわけではないが、特に問題はなかった。

#### (準備期間が短いと感じた)

- ・これまでの無効審判では、すべての案件で口頭審理が開催されている。そして、口頭審理に臨む際には、事前に代理人と十分に打合せ、かつ口頭審理になるべく出席するようにしているが、もう少し準備期間があるとよい。
- ・口頭審理の通知から期日まで4週間の期間があった。口頭審理のためにプレゼンテーション資料を準備したが、現地代理人によるドラフト作成、日本で検討するための翻訳、日本での検討に時間を要したため、スケジュール的にタイトであった。
- ・中国では、口頭審理の期日の通知が直前に来たことがあり、準備に苦勞した。

#### (運用、その他)

- ・経験した事案では、ファミリーの関係にある3件の特許について無効審判が請求された。3件の無効審判は併合されなかったが、口頭審理がそれぞれ1日ずつ3日連続で行われることになった。幸いにも、初日でよくなかった点などを2日目、3日目で修正することができたので、その点はよかったと思う。
- ・口頭審理終了後、議事録が作成されるが、議事録は、その日の口頭審理が終了した直後に作成され、その日中に紙面で渡されるので待っている必要があった。そして、その議事録は、各当事者の代理人がその場で紙面に書き加える形式で修正をおこなうことができた。議事録を自由に修正できるという点には違和感があった。
- ・日本のように、事前に何らかの争点整理などがあるとよいとは思いますが、これらが無い分、こちら側も戦略として使う場面もあり、何ともいえない。
- ・口頭審理には、外国人は当事者としての出席が認められない。現地子会社の従業員(中国人)は当事者として出席できるが、本社から派遣された日本人の駐在員は出席できない。現地従業員では対応できない部分もあるので、外国人であっても出席が認められるようにしてほしい。
- ・現地知財部と連携して対応し、コントロール自体は日本で行った。

## 【韓国】

### (技術内容を積極的に理解しようとする姿勢がみられる)

- ・口頭審理とは別に技術説明会があり、審判官に技術内容を理解してもらう機会が事前に設けられているのはよかった。特殊な技術分野である場合は、このような機会があるのは助かった。技術説明会には審判官は1名だけの参加であったが、技術説明会での説明を元に合議体でも口頭審理まで議論してもらえているようだ。また、技術説明会での審判官の反応を見て理解度を測ることができ、本番の口頭審理に生かされたので、貴重な機会となった。
- ・審判官とは別に、技術内容をサポートする技術審議官<sup>1</sup>といった者が用意されており、技術内容について積極的に理解しようとする姿勢がうかがえる。
- ・審判の請求後、すぐに技術説明会が設定された。4ヶ月後くらいである。
- ・韓国では、技術説明会も開催され、口頭審理中の態度からでも、審判官は、より技術内容を理解しようとする意図が見える。
- ・言語上の問題で、口頭審理で直接参加できたわけではないが、口頭審理の進行でいえば、請求人と被請求人に主張を整理したプレゼンをさせる点は、審判官の理解促進の観点からは良いと思った。日本でも実施されると良いと思う（日本は書面を優先させる感じかと）。

### (口頭審理において自由に議論を尽くせた)

- ・口頭審理に実際に参加した。プレゼンで議論を尽くす形式で、口頭審理でもプレゼン後すぐにその場で反論が来るなど、自由に議論ができた。また、模型やアニメーションなどを使って詳細に議論することができた。
- ・相手方は感情に訴えるような主張をすることもあったが、審判官は全体として冷静に受け止めていたようだ。その場の雰囲気は左右されることもなく、特に問題は生じなかったと思う。
- ・日本だと書面中心であり、口頭審理では提出した書面の確認などが中心となったりするが、どちらがよいとはいえない。ただ、実物やサンプルを見せて主張するような場合、韓国のような口頭審理の運営は適していると感じた。

### (代理人との連携により特に問題はなかった)

- ・時間的な制約はあるが、特に苦労は感じたことはない。
- ・代理人は日本語対応が可能であるので、特に不自由も感じない。ただ口頭審理の準備の対応で、事前に長時間の検討や代理人とのやりとりなどが生じるが、これは他国でも同じことなので、特に韓国について苦労したという点はない。
- ・口頭審理に出席したことがあるが、主に代理人が対応した。現地語で手続が進むため、状況を理解するのは難しかったが、事前に代理人と十分な準備をしておくことで対処は可能。当事者間の直接の議論はなかったため、大きな問題はなかった。
- ・期日の前日に現地入りし、練習や打合せを行った。

### (口頭審理のための準備期間が少ない)

- ・準備書面提出期限が口頭弁論の日に近いので、相手方から提出された準備書面の検討時間が少ない（審決取消訴訟において）。

<sup>1</sup> ヒアリングの回答では「技術審議官」であった。現在は「技術アドバイザー」又は「調査官」という名称である。

#### (口頭審理直前の証拠の提出に苦慮)

- ・ 審決取消訴訟の口頭弁論の前日に陳述要領書が送られてきた。この陳述要領書には新しい証拠も含まれており、その証拠に応じた準備をするには時間が足りないため、1か月後くらいに2回目の口頭弁論を行った。
- ・ 他の無効審判のケースでも、4、5日前に新しい証拠が提出されたことがある。この場合は、侵害訴訟を伴うことによる迅速審判の対象になっていたため、1回しか口頭審理が行われない案件であった。このため、期日の3、4日前に検討時間が足りないということで審判官の方から期日の変更がなされた。
- ・ 口頭審理直前に新しい証拠などが提出されるのは問題がある。口頭審理はそれまでの議論について証拠なども固まった状態で行って欲しい。

#### (言語の問題がある)

- ・ 日本では口頭審理に出席して不測の事態にも直接代理人と話しながら臨機応変に対応することができる。しかし、韓国では、通訳がなく言語の問題もあって、出席しても対応が取りにくい。このため、事前にすべて準備をする必要があり、代理人に任せるしかない。
- ・ 韓国の代理人は日本語が堪能であったので、意思疎通しやすく、こちら側の主張もよく理解して対応していたと思う。だが、韓国語で実際にどのように主張されているかをチェックするすべがなく、この点においては、多少の不安は残る。

#### (事前に口頭審理の内容を把握できない／内容の事前通知があるとよい)

- ・ 日本のように事前に口頭審理のための書面の提出などはなかったが、口頭審理の期日の1週間前にパワーポイント資料の提出があり、相手方のも送付されてきた。これである程度は把握できるが、口頭審理の直前又は当日に証拠の提出があったりするので、相手方がどのような主張をするのか把握できない。
- ・ 口頭審理では、日本のようにあらかじめどのような内容であるのか、段取りなどが分かる方がやりやすいと考える。
- ・ 事前準備なども十分な時間があり、特に苦勞した点などはなかった。

#### (よくわからない、その他)

- ・ 代理人に任せたのでわかりません。
- ・ 韓国は、無効審判が係属しているが口頭審理まで進んでいない。質問2でも触れたように医薬品に関する新たな制度が施行されて間もないため、今後どのようなようになるかはまだわからない。請求された無効審判のうち、幾つかは既に取り下げられている。
- ・ 韓国と日本とではあまり違いを感じなかった。ただ、韓国の口頭審理は、代理人や出席した当事者などが日本よりも情熱的で心情に訴えるような傾向があったように思えるが、審判部の判断自体は冷静で客観的に行われているようだ。
- ・ 口頭審理は韓国の方がやりやすいと感じた。日本では書面審理が優先されているように思われる。また、日本では事前に審理事項が通知されるが、その時点で審判官の心証が決まっているように感じる。審判官の心証が固まる前に口頭審理を行い、十分に議論を尽くせるようにして欲しい。ただし、攻める側としては、審判官の心

証が多少決まっている方がよいかもしれない。

## (2) 期日に関する審判官とのやりとり

口頭審理の場所や期日の決定に際して、審判官とのコミュニケーションがあったかについて質問をした。

中国では、口頭審理や期日については一方的に通知が来るとの回答が多かったが、一部で事務所によっては審判官と連絡を取り、ある程度把握しているようであるとの意見もあった。期日や場所の変更は請求したことはないという回答のみであった。

韓国でも、口頭審理の場所や期日は審判官から通知が来るとの回答もあったが、代理人が事前に連絡を取っていたという意見が中国よりも多かった。期日の変更も可能であったという意見も得られた。口頭審理の場所もテジョンであったという回答のみであった。

### 【中国】

#### (審判官と連絡を取っている形跡は見当たらない)

- ・過去案件ではそのような形跡は見当たらなかった。現地代理人からは、〇〇月〇〇日に口頭審理が行われるとの通知があった、との報告があるだけで、それ以上の記載はなかった。また、これまで複数の中国の特許事務所に対して無効審判の対応を委任したが、現地代理人による差は特に感じなかった。

#### (ある程度連絡を取っているようだ)

- ・事務所によっては、口頭審理がいつごろになるのか審判官に問い合わせ、ある程度把握して対応しているようだ。
- ・大体期日がいつごろになるかというのは問い合わせで把握していたようだ。
- ・期日について現地代理人が何時頃になるか確認することはあっても、期日を希望することは無かったと思う。
- ・中国はあった。

#### (期日の変更)

- ・期日の変更については、要求したことはないが、変更不可とも聞いたことはない。
- ・期日や場所の変更を請求したことはないので分からない。
- ・質問2で挙げた中国での認証・公証の件では、口頭審理の期日に間に合うことが見込めたので期日の変更等は考えなかった。
- ・証拠の公証や認証手続等を考えるとなるべく期日を後にして欲しいとは代理人に伝えたが、それがどのように影響したかはわからない。
- ・無効審判の口頭審理では期日の変更などについて、連絡を取っていたような形跡は把握していない。無効審判ではないが、拒絶査定不服審判において、目安とする審理期間の範囲内で審理を遅くして欲しいとの要望を出したことはある。
- ・中国で口頭審理の数日前に一方的に期日に変更となったことはある。このときは審

判官が変更となり、新しい審判官による検討時間が短く、口頭審理の期日まで十分に検討することができないためという理由であった。

- ・中国では、期日が1～2週間後に設定されたことがあり、そのような短期間では対応が難しいので、そのときは期日を変更することができた。

#### (その他)

- ・場所は北京のみであった。
- ・同時期に複数の事件が並行していたこともあり、日程調整に苦労した。
- ・口頭審理には傍聴人として傍聴していたことはある。

### 【韓国】

#### (審判官と連絡を取っている形跡は見当たらない／わからない)

- ・代理人は1つの事務所しか使っていないため、代理人により差はあるかは分からない。また、期日や場所もあらかじめ決まっていたため、その代理人が期日・場所の通知前に審判官とやりとりをしていたといったことも分からなかった。
- ・期日や場所の変更も請求したことはない。
- ・期日も場所も一方的に通知されてきた。
- ・中国・韓国とも口頭審理の期日や場所の通知がくるのみで、事前に都合を聞かれているような形跡はなかった。期日の変更なども請求したことはない。
- ・韓国・中国共に口頭審理の場所及び期日の通知は、事前に問い合わせなどはなく、審判官からの指定があるのみであった。

#### (ある程度連絡を取っているようだ)

- ・現地代理人と審判官とは期日について、TELなどで確認している。
- ・代理人は審判官と密に連絡をとっていたと思う。事務所は1か所なので差はわからない。
- ・代理人と審判官とは密に連絡を取り合っていたようだ。
- ・あまり聞かないが、審判官との事前のやりとりについては無くはないと聞いている。韓国も世界標準に近づいているようには感じる。
- ・審判官と連絡は取っていたと思う。詳しい内容は分からない。
- ・事前に都合などを当事者同士で調整しながら決めることができた。このため、おそらく当事者双方の代理人があらかじめ審判官とやりとりをしていたようだ。

#### (期日の変更)

- ・期日が通知された後、期日を変更してもらったことはある。
- ・期日の2日前に期日変更があった。(飛行機のキャンセル料が発生した。)
- ・口頭審理が2回行われた案件では、2回目の口頭審理の期日は1回目の口頭審理中に日程調整を行った。

#### (その他)

- ・通常は担当者が口頭審理に参加して対応している。
- ・韓国でも特に困ったということは無かった。韓国での無効審判は被請求人の立場であったので、証拠等を提出する必要も特になく、相手方が出した証拠もほとんどが

日本語文献であったので、対応に苦慮した覚えもない。翻訳文の準備などを考えると、相手方の方の負担が大きかったと思う。

- ・事務所がどの程度コネクションを持っているかによるだろう。ただ、今年の9月で賄賂や接待に制限を設ける法律が施行されたため、今後は何か変化があるかもしれない。
- ・事務所は1か所だけ使用したことがあるのみなので、他の事務所でどうなのかはわからない。
- ・一つの事務所しか使ったことがないので、事務所によって差異があるかはわからない。
- ・韓国では当事者として口頭審理に参加し、中国では口頭審理を傍聴した。

### 5. 3. 3 公平性に関する感想

中国又は韓国において、専利無効宣告請求又は特許無効審判の当事者になった際に、外国人であるという理由で不利に感じた点又は不利に取り扱われた経験について質問をした。

中国及び韓国の両国とも、外国人だからといって不利な取扱いを受けたとは特に感じなかったという回答が多かった。ただし、中国では、明確に不利に取り扱われていると感じるとの意見や、制度設計上結果的に外国人にとって不利な状態となっているという意見もあった。韓国では、不利な取扱いを受けたという意見に加えて、心情的に不利なのではないかと感じることもあるとの回答がいくつかあった。

#### 【全体】

- ・外国人であることを理由に不利な取扱いを受けたということは特になかった。
- ・ただ、手続などで言葉の壁はあると感じたが、経験した審判では、相手方も外国人であったため、当事者間での差は感じなかった。
- ・韓国、中国共に外国人だからといった理由で不利に取り扱われたという経験はない。
- ・証拠や相手側の主張を翻訳するために時間を要し、外国企業は十分な準備時間がとれないという課題がある。

#### 【中国】

##### (不利な取扱いはなかった)

- ・審判の結論としては、結果的に相手方の特許が無効となったこともあって、特に外国人であるからといって不利な扱いを受けているとは感じなかった。
- ・特になし。
- ・心情としては公平性に不安があったが、実際に判例等を分析したところ、当事者が外国と国内企業とで判断に偏りは見られなかった。どちらかというとな国内企業の方

が負けているようでもあった。最近では、主な口頭審理などがライブで配信されているため、公平性には気を遣っているのではないか。

- ・被無効審判については特に外国人という理由を感じた案件はない。

#### (外国人だからという理由ではない)

- ・中国では、権利解釈の場面では、外国人だからという理由よりはむしろ、その国の考え方の違いによるものだと考える。中国では、クレームの解釈において、他の国よりも実施例に近いところで判断している印象がある。このため、出願時においてどこまでクレームに記載すべきか、また明細書でのサポートをどの程度記載するかについての配慮が必要となる。日本や韓国と同じように考えていると、権利化後の対応が難しくなる。
- ・口頭審理時に、請求人である会社社長（中国人）が資料が手元に届いてないと主張し、口頭審理後に意見陳述書を提出してもよいことになった。ただ、その資料は請求人の代理人に届いていることが確認されており、通常は代理人が受領していれば本人も受領していることになるはずである。当事者の一方が外国資本の会社であるからといった理由とは関係ないかもしれないが、そのような主張が認められるのは疑問がある。加えて、その意見陳述書には、口頭審理で触れられていない事項が多数見受けられた。当方の代理人は、口頭審理の後で提出された主張や証拠は考慮されないとは言っていたが、実際にどのように取り扱われるのかは不明である。

#### (不利な取扱いを受けたと感じた)

- ・基本的に、外国人は不利な扱いをされていると考えている。特に相手方が中国企業の場合は強く感じる。
- ・相手方は他国に出した出願の拒絶理由の引例に基づいて進歩性がないと主張してることが多い。その引例も、単独で新規性・進歩性を否定できるというものではなく、組み合わせで否定できるもの、又は技術的背景を説明しているものといった程度である。それも、当該国ではそれら引例を覆して登録となっているにもかかわらず、中国では無効と判断される。
- ・評価書では、特許あるいは意匠有効との内容であるのに、この評価書に挙げた先行技術を根拠に無効にしてくる。
- ・請求項と引用文献の対比において、請求項を文言以上に限定解釈し、引用文献に開示が無いとされた案件はあった。この案件は、審決取消訴訟により無効と判断をされたため、裁判所においては適切に判断がされると感じている。

#### (地域又は審判官によって差があるようだ)

- ・中国では、審判請求を受けて1回目の答弁書提出期間は延長が可能であるが、審判官によりその延長期間に差がある。大抵3~4か月ほどあるが、1か月のみの時もあった。
- ・省によって外国人にとってオープンなところとそうでないところとあるようだ。内陸部は比較的 Domestic な判断がされるように思える。
- ・侵害訴訟では、地方保護主義があると代理人に言われたことがある。他方、特許に関する審査や審判ではそのようなことは聞かないとも聞いた。
- ・審判が都市部で行われたからかもしれないが、特に外国人だからという理由で不利に扱われているとは感じなかった。地方に行くと少し異なるかもしれない。



**(制度設計で結果的に外国人にとって不利となっている)**

- ・ 審決取消訴訟に出席する際に、今までは言われたことがなかったが、在外者は M ビザ（業務ビザ）をとる必要があるということだった。北京や上海では事件によってこの扱いが異なるようであった。
- ・ 制度自体が外国人が当事者となる場合を想定していないように感じる。例えば、証拠の提出期間の 1 か月という期間も、外国人にとっては翻訳や公証・認証手続を要することが考慮されていないように思える。結果として制度設計自体が外国人に対して不利となっているように感じる。
- ・ 中国では、日本人だからといって直接不利な取扱いを受けた点はない。ただ、制度設計として、検討するための期間が非常に短いと感じた。外国人である場合、翻訳文の準備が必要で引例の検討も翻訳してからとなるため、常に時間が足りない状態となる。当事者が外国人である場合、その点を考慮した期間の設定をして欲しい。

**(よくわからない)**

- ・ 現在無効審判の係属中であるので、判断についてはまだわからない。ただ、質問 3 で挙げたように日本人（外国人）が当事者として口頭審理に参加できないというのは、疑問に感じる。

**【韓国】**

**(不利な取扱いはなかった)**

- ・ 韓国では内外差はないと思う。公平に判断しているようだ。
- ・ 権利者側としての審判で特許が維持されたので、特に不利な取扱いを受けているとは感じなかった。
- ・ 韓国では無効審判の審理が進んだ案件がないので、不利に扱われた点もない。
- ・ 進歩性の判断において、組合せ容易となる理由に疑問がある場合があるが、これは国ごとの事情もあることなので、特に外国人に対してそのように判断しているとは感じない。

**(心理的に不利だと感じる)**

- ・ 反日感情があるように思われる。
- ・ 請求人は口頭弁論で「知的財産権は尊重するが、お国の為に仕事をしている」と言うことを平気で主張してきた。
- ・ 上記の主張は、口頭弁論において、せっかく相手方当事者がいるのだから何か言うことはあるかといった具合にあえて設けられた主張の場で行われた。このような場を設けること自体、何らかの意図が入っているように思われる。
- ・ はっきり不利と言えるポイントはないが、いろいろなところから、日本－韓国の審判及び審決は日本企業にとって厳しいとの声は聞いている。実際無効審決になると（日本は登録）、不利だったのかと思う。
- ・ 外国人であることを理由にした不利益は感じたことはない。ただ、統計上無効となることが多いため、権利者の立場からすると心理的に不利だと感じることはある。
- ・ 日本企業にとって厳しいとは聞いている。経験した案件は無効となったこともあり、心情的に不利であったようにも思える。

**(不利な取扱いがあった)**

- ・技術分野が、日韓で主導権争いをしている分野であったことが影響したかもしれない。当社特許が最終的に無効化されたが、判断にはかなり強引さを感じており、政策的な判断があったように思う（本件特許が無効化されたのは、出願国中、韓国のみであった）。

**(言語の問題で不利となっている)**

- ・言語の問題はあったと思う。
- ・言語上の問題を除き、外国人だから不利である点は感じられなかった。

### 5. 3. 4 考え方の違いについて

中国及び韓国における判断の考え方の相違、特に進歩性の考え方その他について違いを感じたことがあるか質問をした。

中国では、進歩性否定の根拠として、引例の組合せを挙げる場合、記載がある事実のみで組合せに至る論理を示さないという意見があった。また、運用面では、他国の審査状況を参考にしているようであること、後からデータを提出しても参酌されないとの指摘があった。

韓国については、進歩性の判断において、効果を重視する傾向にあること、特に数値限定を含むクレームについては、顕著な効果があることを強く求め、臨界的意義の認定が厳しいことが指摘された。その他、無効率が高いことや用語の解釈のプラクティスの違いについての指摘があった。

#### 【中国】

**(無効とする根拠について)**

- ・引例を組み合わせて進歩性を否定する場合、単純に記載があることだけが指摘され、何故組み合わせられるのかといった理由が示されない。
- ・復審委員会は、明細書等に示された事実を根拠にするのではなく、明細書の文言や図面からの推定で判断をする傾向にあるようだ。ほとんど結論ありきのような論理構成で審決がなされる。
- ・中国では、作用効果を求めてくることが多い。

**(審査よりも厳密に判断されているようだ)**

- ・無効審判における進歩性の判断については、審査における進歩性の判断に比べて厳密に判断がされていると感じる。特に証拠資料については、同一分野であっても開示内容から発明が容易に想到できるのか否かについて、発明の示唆という点で厳密に扱っていると感じる。

**(運用面に違いがあった)**

- ・権利化の過程ではいくつか差が感じられる点があった。復審段階では、複数国に出願している場合、他の国の審査結果を参照しているように見受けられる。例えば、

米国などにファミリーがある場合、米国のクレームなどを提出するように問い合わせがあった。そのときは審査官が自分で情報を得たらしく、提出しなくてよいことになった。

- ・ 審査・審判段階において、進歩性を主張するためのデータの後出しが認められない。拒絶査定不服審判の案件であるが、明細書にデータの記載がされておらず、かなり関連性が低いと考えられる引例に基づき、進歩性違反で拒絶と判断された。日本であれば、審査・審判時に実験成績証明書などを提出して進歩性を主張することができるが、中国では後からデータを出して主張しても認められない。過去の出願で、出願時明細書にデータの記載が無かった場合、対応が非常に難しくなる。

#### (特に日本と相違は感じられなかった)

- ・ 考え方の相違も特に感じなかったが、実用新案を考慮に入れると変わってくるかもしれない。
- ・ 無効審判の判断において、特に差は感じられなかった。

#### (よくわからない、その他)

- ・ 当時は初めての対応であったので、進歩性の判断に差異があるかなどは分からなかった。
- ・ 実用新案では進歩性が否定されにくいとは聞いたが、実用新案の事件に直面したことがないため、実際のところはわからない。
- ・ 考え方の違いなどについての事例集などがあるとよい。

### 【韓国】

#### (発明の効果に対する考え方について)

- ・ 韓国では、進歩性判断の際に構成の困難性だけでなく、効果の顕著性が判断された。本願では、基礎出願3個の出願をまとめて優先権出願したので、構成1-1~1-5すべてを満たす実施例がなかった。日本であれば、進歩性が認められるところ、韓国では認められなかった。さらに、実験成績証明書を提出したが、参酌されなかった。効果の顕著性が出願人に不利な方向に参酌されることは日本から見ると違和感があった。
- ・ 韓国で、補正前の効果と異なる効果を奏するような訂正をすることができない。恐らく論点が変わるからだと思う。特に効果を重視しているように思えた。
- ・ 法律の構成や文言等も日本と似ているため、特に違和感がなく対応できた。進歩性の議論において効果を重視するという点などは感じた。

#### (数値限定を含む発明についての進歩性判断が厳しい)

- ・ 進歩性の考え方について、韓国ではパラメータ特許について、新規な課題の達成手段として進歩性があると考えられるものについては日本よりも広く考えているようだ。他方で、最適化や既存技術の組合せの発明については、日本と同様に、明細書でクレームに記載した発明の理由などを記載しないと認められにくい。均等物であっても、明細書でそれを想像できるほどの記載が必要である。
- ・ 韓国では、数値限定の発明で、権利化後に訂正により減縮した後の範囲について、他の部分と異なる顕著な効果を求められる。また、臨界的意義についても、日本よ

りも厳しく問われるようである。

- ・進歩性の判断で、臨界的意義の認定が日本と比べても厳しいように感じる。これに関連して、最近ではないが、過去に登録なった数値限定の案件で、他国では登録になっているものが韓国でのみ登録とならなかったものがある。数値限定について、明細書のサポート要件違反などを問われ、登録とはならなかった。
- ・選択発明や数値限定の発明の場合、臨界的意義を重視し、より厳しく判断する傾向にあるようだ。

#### (無効率が高い)

- ・とにかく無効となりやすいように感じる。進歩性の動機付けの論理が弱くても無効となった場合があった。例えば、引用文献に記載があるという理由のみでその記載を結びつける論理がないような場合もあった。しかし、最近では改善されて無効率が下がってきている傾向にあるようである。
- ・韓国では無効率が高いが、これは、本来であれば登録すべきでないものまで登録となっているということの裏返しとも解釈できる。無効率が低くなることで審査がより厳しくなることを懸念している。
- ・審査段階における進歩性の判断と異なり、無効審判での進歩性の判断は被請求人にとっては厳しいものであった。
- ・進歩性の判断に疑問がある。

#### (その他)

- ・日本において、審査段階で実験成績証明書を提出して登録となったものについても韓国では認められない。
- ・無効審判で無効になった件ではないが、用語解釈のプラクティスにおいて、日韓での相違を強く感じた。日本では、技術考察を経ずに文言解釈した判例はないが、韓国では、辞書的解釈を超えて解釈した判例がないとのことである。
- ・侵害事件におけるクレームの用語の解釈について、日本との相違を感じた。日本では、用語の意味が不明確又は一義的に定まらないような場合、明細書の記載や発明の技術的思想、当業者が通常理解する意味などを勘案して解釈を行うが、韓国ではそのようなことはしない。一般的な辞書を参照し、辞書に記載された意味が一つだけの場合は、例えば発明の技術的思想や当業者が通常解釈する意味とは異なるものであってもそのまま採用し、複数の意味があった場合は、近いと思われる意味で解釈される（追記：韓国特許法では、日本の特許法第70条第2項に相当する条文はない）。このような場合、クレームの解釈が元の意味と異なった意味で解釈されてしまう危険がある。
- ・特に気付かない。

### 【全体・その他】

#### (証拠の取扱い)

- ・証拠の取扱いについては、韓国は日本とそんなに変わりがないように思えるが、中国の場合、実験証明など中国国内で完結しなければならず、非特許文献を証拠とし

て提出しようとする場合、公証や認証の必要性も含め、ハードルが高い。

**(運用面でのある程度の共通化を望む)**

- 各国の事情はそれぞれあり、変更できない点もあるかもしれないが、運用面である程度の改善が見込めるなら他国の制度も参考にして欲しい。また自国の制度では当たり前で疑問は感じない点であっても、他国の制度からみたら問題とされる点もある。そのような点について、運用面でもいいので見直しがなされるとよい。例えば、無効審判とは関係ないかもしれないが、情報提供制度で、日本では情報提供がされるとその旨の通知が来るのに対し、韓国では通知が来ない。この点について韓国では問題視されていないが、日本では公平性の点で問題となる。ただ、日本はいわゆるダミーでも情報提供が可能であるのに対し、韓国では例えばダミーであっても名前を出すということ自体に何か問題があるのかもしれない。

**(EPO の場合)**

- EPO では、課題一解決アプローチでクレーム解釈されるため、選択した範囲の進歩性が認められやすい。ただ、似たような権利が多くなってくると、権利が及ばない範囲が広がる。特許の成立という意味ではこのアプローチはリーズナブルである。
- 参考までに EPO では審判長の裁量で証拠の取扱いについての差があるように思える。例えば、予備的請求の提出の可否などが挙げられる。

### 5. 3. 5 特許無効審判と審決取消訴訟との違い

中国又は韓国での専利無効宣告請求又は特許無効審判と審決取消訴訟において、当事者、代理人、証拠の取扱いや審理等で違いがあったかについて質問をした。

中国では、審判と裁判は別のもので扱われているとの指摘もあったが、大きな違いはなかったとの意見が多かった。

韓国では、違いはみられなかったとの意見もあったが、訴訟の段階で新たな証拠の提出が認められる点に疑問を呈する意見が多くあった。

#### 【中国】

**(審判と裁判で違いはあると感じた)**

- 質問にあるように、審判と裁判とは別のもので扱われているように感じる。審判段階で採用されていない証拠が審決取消訴訟で参酌されるなど、質問文のように違う対応がなされていた
- 中国では、審判では技術的な論点が争われ、審決取消訴訟では審決そのもののロジックが争われると聞いているが、明確な差異はよくわからない。ただ、中国は件数も多く、非常に忙しいようである。そして、審判官の心証が重要であり、口頭審理において、適格に主張できているか、よどみなく質問に回答できるかなどが重視されるようである。
- 審決取消訴訟において、無効審判の結果が優位な結論に変わったケースは多くあ

る。証拠の取り扱いであったり、権利解釈についても適切に判断がされたうえで判断がされる傾向にあると考える。

- ・ 業界や合併企業の設立過程などによって、判断に何らかの影響があるのではないかと。特に審判段階では強く感じる。なお、上級審に行くほど冷静に技術論で判断している印象である。
- ・ 審判の際に英文の証拠を翻訳文なしで提出しても証拠として採用されたが、訴訟の段階になると翻訳文に加えて公証が必要となった。

#### (特に違いは感じられなかった)

- ・ 中国に関し、審判の段階と審決取消訴訟の段階で、証拠の取り扱い等に関し大きな相違は見られなかった。ただ、審決取消訴訟では、口頭審理を傍聴するために、あらかじめ M 査証（業務ビザ）を取得しておく必要がある点には注意が必要。

#### (相手方の態度について)

- ・ 審決取消訴訟の相手方（復審委員会、第三者）はあまり反論をしてこない。
- ・ 相手の出方については大きく変わった点は無かったと思う。

#### (制度その他)

- ・ 中国の補正（訂正）の範囲について、請求項の削除に関連することしかできないというのは厳し過ぎるように思える。明細書から減縮できるようにして欲しい。また、権利化後の補正（訂正）をあまりに広く認める必要までは無いが、クレームや明細書における誤訳の訂正など、他の国で認められている訂正の手段くらいは認められるようになって欲しい。
- ・ こちらが審決取消訴訟を提起したことはないが、相手方が審決取消訴訟を提起したことはある。中国では、この場合、専利無効宣告請求の相手方（審決取消訴訟を提起した者）と復審委員会が審決取消訴訟の当事者となるので、関与できないまま判断が覆ることを懸念して参加人として参加した。
- ・ 審決取消訴訟においては、復審委員会が当事者となるので、いわゆる三面訴訟のような立場での参加をすれば、復審委員会も含めた議論が可能となる。日本でもこのような機会があるとよい。
- ・ 審決取消訴訟で結論が変わることはほとんど無いと聞いている。このため審判の段階で十分に争うことが必要だと考えている。
- ・ 日本の審査、審判における数値限定の取扱いは他国に比べて少し緩いように感じる。他国では臨界的意義やサポート要件などが比較的厳しく問われるが、日本ではあまり指摘されないようだ。
- ・ 中国では権利範囲の解釈について明細書の記載を細かくみているような印象であり、従属項をあらかじめ充実させておかなければつづれやすいように思う。

## 【韓国】

### (違いはみられなかった)

- ・無効審判と審決取消訴訟とで、極端な違いは見られなかった。
- ・韓国では、特許無効審判と審決取消訴訟とで連続性はあるように思えたが、事案により異なると思う。
- ・無効審判と審決取消訴訟とは、一連の流れとして考えている。被請求人となることが多いため、審判でも訴訟でも技術の違いを説明するなど対応は変わらない。
- ・現在は分からない。(全体・その他)

### (訴訟の段階での証拠の提出に疑問)

- ・審決取消訴訟で新たな証拠に対応するのは非常に負担が大きい。請求人側にとっては提出できるのはいいかもかもしれないが、重要な証拠などは無効審判の段階で十分に議論を尽くすべきである。
- ・無効になった事実(証拠)を審決取消訴訟で争っているのであるから、訴訟中に新たな証拠を提出できるのはおかしい。
- ・訴訟の段階でも証拠が追加されるのは、権利者側に不利。
- ・新たな証拠が見つければ、別途無効審判を行って、争うべき。
- ・審決取消訴訟時に新たな証拠が提出されることに不満を感じた。相手の出方については、審決取消訴訟時に、パワーポイント資料を提出したりと、新たな無効審判のような主張が見られた。
- ・日本では審決取消訴訟は審判段階の判断の違法性について争われるが、韓国では審決取消訴訟において新たな証拠の提出や主張が可能であり、まるで無効審判を2回行っているかのようであった。
- ・韓国では無効審判と審決取消訴訟とで連続性がないように感じた。例えば、審判で実験データの提出が無い状態で審決となっても、審決取消訴訟で実験データが提出されると、そこから新たな議論が始まり、審理されていく。
- ・審決取消訴訟では、日本での審決取消訴訟と同様に、無効審判時の判断の違法性について主張していたため、論点が少しずつれていたのかもしれない。
- ・今回、韓国での無効審判に対応するにあたって、韓国の代理人から事前にいくらかの情報を得てはいたものの、いざ直面すると審判のしくみなどが分からなかった。韓国や日本の代理人に相談するなどして情報収集を行った。

### (結論に至る考え方に違いが見られる)

- ・審理の進行自体は、特許審判院も特許法院も変わらないかと思うが、発明の課題・効果を重要視する点と、容易想到性の判断を論理的に行う点で特許法院の判断の方が信用できる。また、韓国では、特許庁が上告まで行うことが珍しいことではないと聞いているが、最高裁判例の違背を理由にするのは違和感があった。
- ・審決における進歩性の考え方は審査の時とも異なっているように感じた。なお、無効審判と審決取消訴訟における進歩性の考え方に違いは感じられなかった。

### (その他)

- ・韓国でも、審決取消訴訟において、審判段階の判断が変わることはないと考えている。以前経験した審決取消訴訟は1年ほどで判決となった。

- どちらかという、日本の無効審判の方が、審判官が最初から決め打ちして進めているように感じる。
- 審決取消訴訟で争ったものはほとんどない。
- 審決取消訴訟はある程度勝ち目が見いだせないと請求するのは気が引ける。これは、もし審決取消訴訟ですべて無効となった場合、他国への影響が出る場合があるからである。また和解交渉などにも影響がある。
- 訂正については、韓国では新たな進歩性主張を伴う訂正を行うことができないという制限がかかっているのは疑問に感じた。訂正の理由として、訂正前のクレームには元々訂正後の効果があったが、訂正前のクレームの記載では不十分であるので明確にするための訂正であるという主張をするが、そもそも権利化後にそのような主張をするというのは、審査が不十分だったと主張することにもなり、日本と比べると違和感がある。
- 韓国の訂正審判で特許庁が上告をしてきたケースがあったが、どちらかという担当者又は組織の意地で行われている感があり、行政がそのような理由で訴訟を継続するというのはいかがかと思う。

### 5. 3. 6 訂正について (中国のみ)

中国での専利無効宣告請求において、訂正（補正）は、請求項又は技術方案の削除、及び請求項の併合のみ認められているが、現在進められている第4次特許法改正の準備において、この点を取り上げられる可能性がある。この点について、どのような改正が望ましいかについて質問をした。

少なくとも請求項の補正の制限を緩和してほしいとの意見と、このままでよいとの意見に分かれた。緩和してほしい意見としては、明細書の記載に基づいた減縮を認めてほしいとの意見が多く、その他誤記や誤訳の訂正などにも言及があった。このままでよいとの意見としては、請求人の立場から、相手方の訂正の範囲が予測しやすいこと、制限の緩和によって審判の長期化につながることへの懸念が指摘された。また、請求人と被請求人の立場によって異なるため、どちらともいえないとの意見もあった。

#### (クレームの補正について緩和してほしい)

- 要件の緩和が望ましい。特にクレームに関する要件の緩和を希望する。現状では、ほとんど補正する余地がなく、実質的に補正ができないのと同じである。
- 日本と異なり、明細書中の技術的特徴を追加できない点につき、日本と同様に追加できる様にできると、各国で無効審判が起きた場合にも同様の対応ができる。
- ハーモナイズという点を考慮すると、明細書の記載に基づいて補正（訂正）できるようになるとよい。
- 請求項の減縮に関して柔軟に訂正が認められると好ましい。特に、明細書の記載に基づく構成要件の追加（減縮）補正が認められるとよい。請求項や明細書の誤記や



誤訳の訂正が認められるとより好ましい。

#### (明細書についても補正できるとよい)

- ・訂正範囲が狭すぎるので、明細書の訂正、構成要件の追加も認めてほしい。現状では実質的に請求項の統合しかできない。
- ・明細書については、少なくとも誤訳の訂正ができるとよい。出願時にチェックはするが、どうしても修正したい箇所がでてくることもあり、対応できるようにしたい。
- ・例えば PCT 出願で日本から中国に移行して権利化を図る場合を考えると、原明細書の記載の範囲内で誤記・誤訳の訂正は、登録後でもできるようになって欲しい。この点については、クレームだけでなく明細書・図面も対象となるとよい。

#### (誤記誤訳の訂正に関して)

- ・誤訳のリスクはゼロにはできないと考えているが、誤訳の訂正については認められるのであればその方向で変わるとよい。
- ・誤記・誤訳については明らかなものは正しい意味で解釈されるとは言っているが、実際には記載したままの意味で解釈されることが多い。また、明らかな誤記・誤訳とはいえないものもある。例えば、日本語の段階で曖昧な記載だった場合、中国語に訳しても本来の意味で解されないこともある。そして、無効審判において、クレームに誤記・誤訳がある場合、明細書のサポート要件違反や実施可能要件違反として無効となってしまえば、権利行使時の権利解釈まで議論がたどり着かないまま終わってしまうため、権利行使段階では正しい意味で解釈可能であるから問題ないということは、安心材料にならない。

#### (立場によって異なる)

- ・現在のような制限は、侵害を訴えられた側としては、請求項が減る方向にしか訂正されないのととてもありがたいが、訴える側の立場も考慮するとどちらともいえない。
- ・請求人・被請求人の立場によって異なる。請求人の立場であれば、訂正は限定的であった方が対応しやすい。ただ、制度全体として考えれば、フレキシブルに対応できるようにできればよいと思う。できれば、日本で認められている訂正の範囲くらいには認められるようになればと考える。

#### (現行のままでよい、問題ない)

- ・無効審判の請求人側の立場としては、現在の補正（訂正）の制限は、相手方の補正の想定がしやすいため非常にやりやすい。
- ・訂正の目的を広げるのもよくないと考える。例えば、明細書の記載に基づく減縮ができるようになったとしても、それについて訂正要件違反で争いが生じれば、審判の長期化につながるので問題である。最も避けたいのは長期化であるので、その原因となるような制度にはなってほしくない。
- ・補正（訂正）をする側の立場としては、出願～実体審査の段階で訂正制限を意識した対応が可能と考えているので、特に厳し過ぎるとは思わない。できれば、補正（訂正）の制限に関してはこのままであってほしい。

- 現行制度で対応できるよう、出願段階から対応しているので問題はない。
- 中国や EU などでは権利化後はクレームを動かさないものとして、出願時からクレーム構成に配慮している。

(その他)

- 補正（訂正）をするために無効審判請求することを考えたことはあるが、実際には請求したことはない。これは、権利行使を行おうとした際に検討した。
- 無効審判での訂正請求だけでなく、訂正審判もできるようになって欲しい。

## 6 統計データ及びユーザーニーズを踏まえた、日中韓における無効審判制度のあり方に向けての基礎となる論点について

### 6. 1 中国における専利無効宣告請求（特許無効審判）について

#### (1) 制度の特徴

中国における専利無効宣告請求（特許無効審判）は、審判請求書を提出して審判請求を行ったのち、請求書の副本が無効宣告請求受理通知書とともに専利権者に送付される。被請求人には、答弁書の提出及び権利要求書の補正（訂正）の機会が与えられる。この期間は、当該通知書を受領した日から1か月である。なお、請求人は、審判請求から1か月間は、審判請求書に記載した請求の理由の補充及び証拠の追加をすることができる。その後、必要な場合は口頭審理が行われ、審決となる。

中国の専利無効宣告請求においては、審判請求書とともに証拠を提出することが求められる（専利法実施細則第65条第1項）が、その証拠が中国の領域外で入手されたもの（域外証拠）である場合、当該国の公証機関から認証を受け、かつ当該国の中国大使館又は領事館による認証を受ける必要がある（専利審査指南第4部第8章2.2.2）。これは、中国の専利無効宣告請求においては、証拠を提出する者がその証拠の真実性を担保することが求められているからである。

また、中国の専利無効宣告請求における権利要求書の補正（訂正）については、専利審査指南4.6.2によれば、請求項又は技術方案の削除、請求項の併合のみ認められており、日本のように明細書及び図面に対する訂正、明細書の記載に基づく請求項の減縮、誤記又は誤訳の訂正までは現行法では認められていない。

#### (2) 利用状況

国内アンケートの回答によると、中国への出願自体は、それぞれ年間数十件程度行われており、中には400件以上出願をしているというユーザーもみられるなど、盛んに行われている（第5章5.2.1(3)参照）。しかし、専利無効宣告請求の経験があると答えたユーザーは、回答した137者中20～30%程度に止まった。中でも、権利者側（被請求人）として経験があると答えたユーザーは27.7%（38者）であり、請求人として経験があると回答した者（28者、20%）よりも多かった。また、訂正の経験があると回答したユーザーは、16%（22者）あり、被請求人として経験がある者の半数以上が訂正の経験があると答えた。また、さらに審決取消訴訟の経験があると回答した者は、16.1%（22者）であった。出願と比べると専利無効宣告請求の経験があるユーザーは非常に少なく、またその中では、請求人の立場よりも権利者として専利無効宣告請求を受ける立場となることが比較的多かった。

口頭審理については、代理人に任せる又は実際に出席したことがあるというユーザーがほぼ同じくらいであった（第5章5.2.5参照）。なおヒアリングの結果によれば、口

頭審理に出席した者でも、当事者としてではなく、傍聴人として出席したというユーザーも含まれている（第5章5.3.2(1)参照）。

### （3）本調査結果に基づく中国における専利無効宣告請求制度の課題、改善が望まれる点

国内アンケート及びヒアリングで多くの指摘を受けたのは、訂正の目的が日本や韓国と比べて厳しく制限されている点、証拠の提出に要する手続がユーザーにとって大きな負担となっている点、公平性の点で不安があるという点であった。

前者に対しては、国内アンケートによる調査結果によれば、訂正の目的について、例えば明細書の記載に基づく請求項の減縮を可能にするなど、制限の緩和を望む声が多数あった。一方で、国内ヒアリングの調査結果では、これらの意見とともに、専利無効宣告請求の立場により異なるためどちらともいえない、又は現行のまま変えない方がよいという意見がある。これらの意見は、訂正要件の緩和を望むという意見とともに強く主張された意見であった。これは、請求人の立場からすれば、相手方の訂正がどの程度行われるかの推測がしやすいため、戦略を立てやすいという理由による。

現行制度を肯定する結果は、現在、日本のユーザーが権利者（被請求人）の立場として専利無効宣告請求に対応する機会が多いため、制限の緩和を望む声が多数あると考えられる。しかし、今後請求人の立場になることを想定した場合、ユーザーにとっての制度の使いやすさが変わる可能性がある。加えて、訂正要件の緩和により審判が長期化することを懸念する意見もあった。

これに対し、復審委員会において大きな動きがあった。現在、復審委員会から専利審査指南改正案が公開され、パブリックコメントが募集されている。この改正案では、訂正要件の一部緩和が盛り込まれており、従来あった「請求項の併合」が削除され、「請求項のさらなる限定」及び「明らかな誤りの修正」を認めるものとなっている。なお、「請求項のさらなる限定」については、明細書の記載に基づく限定は許されず、元々あった請求項の記載に基づく限定となる<sup>1</sup>。

これらの改正案は、本調査研究におけるユーザーの意見に一部応える形となっており、この改正案が導入されるとしても、請求人と被請求人のどちらかに偏ることのないような制度が求められるだろう。

また、証拠の提出に際し、公証・認証手続が要求される点については、国内アンケート及びヒアリングでも共通して、ユーザーにとっては大きな負担であるという意見であった。海外ヒアリングの調査結果によれば、域外証拠に公証や認証が要求されるのは、一般的に中国においては裁判等で提出される証拠の偽造が多く、証拠の真実性を証明するのは証拠を提出する側が行うべきであるという原則による。なお、専利無効宣告請求で提出される証拠の多くは特許文献であり、これらについては中国国内で入手可能なた

<sup>1</sup> 詳細は、以下を参照されたい。河野英仁「中国審査指南改正案（意見募集稿）の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～」、河野特許事務所、河野特許事務所ウェブサイト内、URL：  
[http://knpt.com/contents/china\\_news/2016.10.31.pdf](http://knpt.com/contents/china_news/2016.10.31.pdf)（最終アクセス日：2016年11月17日）

め、日本での公証・認証手続きが不要である。このため、中国の特許・法律事務所では、大きな負担ではないだろうとの意見もあった。

国内ヒアリングにおいては、領事認証に至るまでに複数回の手続きが必要という手続きの複雑さとともに、日本国内においてどのような公証手続きを行えばよいかについての情報がほとんどないということが指摘された。特に日本国内の公証手続きについては、実験データやカタログ等の発行元の証明書等、証拠の種類によって公証人による認証手続きが異なり、またそれが公文書であるかによっても証明手続きが異なるなど、非常に複雑である。この点がユーザー側の負担の大きな部分を占めていると考えられる。

このため、日本におけるこれらに関する情報提供を改善することによって、ユーザーの負担を軽減することが考えられる。

公平性の点で不安があるという指摘は、国内アンケート及びヒアリングで指定された（第5章 5.2.8、5.3.3 参照）。国内アンケートによる調査結果は、専利無効宣告請求にかかわる上での不安点を指摘する質問で、「公平性の点で不安がある」という回答が最も多く、次いで「判断基準がよく分からない」という回答が多かった。国内ヒアリングでは、実際には外国人であるという理由で不利に取り扱われたことはないという意見が多かったが、中には、明らかに不利な判断が行われているという声もあった。また、上級審に行くほど合理的な判断が行われる傾向にあるという意見もあった。

海外ヒアリングの調査結果によれば、トロールなどの活動はほとんどみられないということであった（第4章 4.2.5 参照）。ただ、最近の動きとしては、専利法改正案において、いわゆる三倍賠償の導入や実際に中国においてトロールの活動を伝えるニュース<sup>2</sup>などもあり、中国の司法の状況が大きく変わりつつある。専利無効宣告請求は、侵害訴訟との関連性が強いことから、中国の司法の動向について今後も注視する必要があるだろう。

---

<sup>2</sup> このニュース記事では、トロールが提起した訴訟において、外国企業に対し制裁的な措置が取られたことを伝えている。「[FT]ソニー訴訟が示す中国の司法判断リスク」, 2016年11月16日付 英フィナンシャル・タイムズ紙、日本経済新聞ウェブサイト内ニュース記事、URL : <http://www.nikkei.com/article/DGXMZO09595810W6A111C1000000/?dg=1> (最終アクセス日 : 2016年11月17日)



## 6. 2 韓国における特許無効審判について

### (1) 制度の特徴

韓国における特許無効審判は、日本とよく似た審判の流れとなっている。すなわち、審判請求書が受理されることにより審判が開始され、方式審査を経て審判請求書の副本が被請求人である特許権者に送付される。このとき、被請求人には、答弁書の提出及び訂正の機会が与えられる。審判請求書と答弁書による当事者の主張が揃うと、請求の当否について審理する本案審理がなされる。審理は口頭審理又は書面審理とされ、当事者が口頭審理を請求した場合は、書面審理のみで決定可能と認められる場合を除き、口頭審理が行われる。本案審理において、審決をするのに十分熟したと考えられる場合、審理終結通知が行われ、審決となる。なお、日本の「審決の予告」制度は韓国にはない。

韓国の特許無効審判において、日本と大きく異なるのは、審判請求書の補正において、請求の理由の補正及び証拠の追加に制限がない点である（特許法第 131 条第 2 項第 2 号）。したがって、審決までは審決取消訴訟も含め、請求の理由の変更及び証拠の追加を自由に行うことができる。

### (2) 利用状況

国内アンケートの回答によると、韓国への出願は、中国への出願よりも少ないが、年間数十件程度行っているユーザーが多かった（第 5 章 5.2.1(3)参照）。なお、特許無効審判の経験があると回答したユーザーは、アンケートに回答した 137 者中、請求人としての経験があると回答した者が 11.7%（16 者）、被請求人としての経験があると回答した者は 27.7%（38 者）であった。また、訂正の経験があると回答したユーザーは、17.5%（24 者）であり、被請求人として経験のある者のうち、6 割以上の者が訂正の経験があると答え、複数回の経験がある者は、中国よりも多い傾向にあった。またさらに審決取消訴訟の経験があると回答した者は、14.6%（20 者）であった。出願件数と比べると特許無効審判の経験があるユーザーは、中国と同様にまだ少数であり、権利者側である被請求人としての立場で特許無効審判に対応することが比較的多い状況にあることが分かった。

口頭審理についても、実際に参加したことがある又は代理人に任せたとというユーザーが同じくらいの割合であった（第 5 章 5.2.5 参照）。なお、口頭審理に参加した経験があるユーザーからは、公的な翻訳者がいないため、言語の問題でその場で状況を把握することが難しいという点が指摘された。

### (3) 本調査結果に基づく韓国における特許無効審判制度の課題、改善が望まれる点

国内アンケート及びヒアリングで多くの指摘を受けたのは、韓国の特許無効審判において、審判請求書における請求の理由の変更及び証拠の追加に制限がない点、また、ヒ

アリングで多くの指摘を受けたのは、進歩性の考え方や明細書の解釈において、日本と異なる点であった。

前者に関しては、韓国では、審判の期間中、証拠等の提出を自由にすることによって、問題となる特許に関するすべての証拠を出し尽くし、議論を尽くすことで審判の一回的解決を目指し、引いては全体としての訴訟経済に資するため、このような制度となっている（第4章海外ヒアリング 4.3.1 参照）。

この点に関し、国内アンケートでは、被請求人としての権利者側の対応負担が大きく、証拠の提出について制限を設けるべきという回答が多かった（第5章 5.2.3 参照）。なお、ヒアリングでは、アンケートと同様に権利者側の負担が大きく、請求人側に有利な制度であるという指摘とともに、立場により異なるためどちらともいえないという意見も同じように多かった。これは、請求人としての立場となることを考慮するとともに、特に口頭審理においても証拠の追加が可能であることから、これを利用して自由度の高い議論を尽くすことができるという理由による。

海外ヒアリングの調査結果によると、今後は日本企業が請求人となり、韓国企業が被請求人となる可能性があり、請求人有利な状況を改めるべきであるという意見（第4章海外ヒアリング 4.3.1(2)ア、イ参照）や、審決取消訴訟における証拠の提出を制限すべきという意見があった（第4章海外ヒアリング 4.3.1(1)ウ、同(2)イ参照）。

訴訟段階における証拠提出の制限については、韓国特許庁も同様に主張している<sup>3</sup>。一方で、特許法院において、無効審判を必須とせず任意のものとして、直接裁判で争うこともできるようにすべきという動きがある<sup>4</sup>。

これらの動きは、いずれにしても、特許無効審判制度に大きな影響を与えるため、今後の動向に留意する必要があるだろう。

後者については、進歩性判断の際に、数値限定を含むクレームについて、臨界的意義を厳しく要求する傾向にあること、また、用語の意味の解釈において、一般的な辞書の意味で画一的に解釈されるといった指摘があり、制度上明確に現れない判断基準の点で日本との差異があるという意見があった。これについては、アンケートでも韓国で不安を感じる点として、「判断基準がよく分からない」といった回答が多かった点と関連する（第5章国内アンケート 5.2.8 参照）。

この点に関し、アンケートにおいて、韓国の特許無効審判に関して得たい情報として、「手続に関する便覧・ガイドライン」とともに、韓国と「日本の制度・運用の違い」及び「主な審決例」を挙げる者が多かった（第5章国内アンケート 5.2.9 参照）。これらの情報について、より充実した情報提供が求められている。

---

<sup>3</sup> JETRO ソウル知的財産チームウェブサイト「無効審判・訴訟における証拠提出を巡る対立激化」、2016年9月6日掲載 ニュース速報より、URL：<http://www.jetro-ipur.or.kr/>（最終アクセス日：2016年11月17日）

<sup>4</sup> JETRO ソウル知的財産チームウェブサイト「大法院、「特許審判」任意の手続きへ転換検討中」、2016年10月11日掲載 ニュース速報より、URL：<http://www.jetro-ipur.or.kr/>（最終アクセス日：2016年11月17日）



## 第Ⅲ部 資料編



## 資料1 国内アンケート調査票

### I. 基本情報に関する質問

Q1 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の 業種 を次の中から該当するものを選択してください<sup>1</sup>。

<input type="checkbox"/> ① 建設業	<input type="checkbox"/> ⑩ 電気機械製造業
<input type="checkbox"/> ② 食品製造業	<input type="checkbox"/> ⑪ 輸送用機械製造業
<input type="checkbox"/> ③ 繊維・パルプ・紙製造業	<input type="checkbox"/> ⑫ 業務用機械器具製造業
<input type="checkbox"/> ④ 医薬品製造業	<input type="checkbox"/> ⑬ その他の製造業
<input type="checkbox"/> ⑤ 化学工業	<input type="checkbox"/> ⑭ 情報通信業
<input type="checkbox"/> ⑥ 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業	<input type="checkbox"/> ⑮ 卸売・小売等
<input type="checkbox"/> ⑦ 鉄鋼・非鉄金属製造業	<input type="checkbox"/> ⑯ その他の非製造業
<input type="checkbox"/> ⑧ 金属製品製造業	<input type="checkbox"/> ⑰ 教育・TLO・公的研究機関・公務
<input type="checkbox"/> ⑨ 機械製造業	<input type="checkbox"/> ⑱ 特許等事務所・個人・その他

Q2 企業の方に質問いたします。貴社の 資本金（平成27年度決算時）を次の中から該当するものを選択してください。

<input type="checkbox"/> ① 1,000万円未満
<input type="checkbox"/> ② 1,000万円以上～5,000万円未満
<input type="checkbox"/> ③ 5,000万円以上～1億円未満
<input type="checkbox"/> ④ 1億円以上～3億円未満
<input type="checkbox"/> ⑤ 3億円以上～10億円未満
<input type="checkbox"/> ⑥ 10億円以上～100億円未満
<input type="checkbox"/> ⑦ 100億円以上～1,000億円未満
<input type="checkbox"/> ⑧ 1,000億円以上

Q3 企業の方に質問いたします。貴社の 売上高（平成27年度決算時）を次の中から該当するものを選択してください。

<input type="checkbox"/> ① 1,000万円未満
<input type="checkbox"/> ② 1,000万円以上～1億円未満
<input type="checkbox"/> ③ 1億円以上～10億円未満
<input type="checkbox"/> ④ 10億円以上～100億円未満
<input type="checkbox"/> ⑤ 100億円以上～1,000億円未満
<input type="checkbox"/> ⑥ 1,000億円以上～2,000億円未満
<input type="checkbox"/> ⑦ 2,000億円以上～5,000億円未満
<input type="checkbox"/> ⑧ 5,000億円以上

<sup>1</sup> 本分類は特許庁で実施している「知的財産活動調査」([https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/tizai\\_katsudou\\_list.htm](https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/tizai_katsudou_list.htm))を基本に作成しております。

**Q4** 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の 従業員数 を次の中から該当するものを選択してください。

<input type="checkbox"/> ① 10 人未満
<input type="checkbox"/> ② 10 人以上～50 人未満
<input type="checkbox"/> ③ 50 人以上～100 人未満
<input type="checkbox"/> ④ 100 人以上～300 人未満
<input type="checkbox"/> ⑤ 300 人以上～1,000 人未満
<input type="checkbox"/> ⑥ 1,000 人以上～5,000 人未満
<input type="checkbox"/> ⑦ 5,000 人以上

**Q5** 貴社／貴学・貴機構／貴事務所（代理人）の国内、中国及び韓国への 特許出願件数（特許等事務所の場合は代理出願件数）について、集計単位（年又は年度）を選択の上、次の中から該当するものを選択してください。

集計単位： 平成 27 年（1 月～12 月） / 平成 27 年度（同年 4 月～平成 28 年 3 月）

特許（国内）	特許（中国）	特許（韓国）
<input type="checkbox"/> ① 0 件	<input type="checkbox"/> ① 0 件	<input type="checkbox"/> ① 0 件
<input type="checkbox"/> ② 1～50 件	<input type="checkbox"/> ② 1～5 件	<input type="checkbox"/> ② 1～5 件
<input type="checkbox"/> ③ 51～100 件	<input type="checkbox"/> ③ 6～10 件	<input type="checkbox"/> ③ 6～10 件
<input type="checkbox"/> ④ 101～500 件	<input type="checkbox"/> ④ 11～50 件	<input type="checkbox"/> ④ 11～50 件
<input type="checkbox"/> ⑤ 501～1000 件	<input type="checkbox"/> ⑤ 51～100 件	<input type="checkbox"/> ⑤ 51～100 件
<input type="checkbox"/> ⑥1001 件以上	<input type="checkbox"/> ⑥101～200 件	<input type="checkbox"/> ⑥101 件以上
	<input type="checkbox"/> ⑦201～400 件	<input type="checkbox"/> ⑦201～400 件
	<input type="checkbox"/> ⑧401 件以上	<input type="checkbox"/> ⑧401 件以上

## II. 中国及び韓国における特許無効審判に関する質問

**Q6** 中国又は韓国において、特許無効審判を行った（請求した）ご経験はありますか？  
また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

中国	韓国
<input type="checkbox"/> Yes (            回)	<input type="checkbox"/> Yes (            回)
<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

**Q7** 中国又は韓国において、特許無効審判が請求された（被請求人になった）ご経験はありますか？また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

中国	韓国
<input type="checkbox"/> Yes (            回)	<input type="checkbox"/> Yes (            回)
<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

**Q8** 中国又は韓国において、特許無効審判中の訂正請求（中国の場合は専利書類の補正）を行ったご経験はありますか？また、ご経験がある場合、その回数を教えてください。

中国	韓国
<input type="checkbox"/> Yes (            回)	<input type="checkbox"/> Yes (            回)
<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

**Q9** 中国又は韓国において、特許無効審判の結果に不服があるとして、審決取消訴訟をおこなったご経験はありますか？また、ご経験がある場合その回数を教えてください。

中国	韓国
<input type="checkbox"/> Yes (            回)	<input type="checkbox"/> Yes (            回)
<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

以下では、すべての方に、審判請求書の補正についてお伺いします。

**Q10** 審判請求書の補正について、韓国では、基本的に要旨変更となる補正はできないと定められておりますが、請求の理由に関してはこの制限が除かれています（韓国特許法第 140 条第 2 項但書第 2 号）。また、中国では、無効宣告請求の提出日から起算して、1 ヶ月以内であれば、請求の理由の追加が可能です（専利審査指南第 4 部分第 3 章 4.2）。このような制限について、どのように思われますか？該当するものについて、国ごとに選択してください。

項目	中国	韓国
① 審判請求書の <u>補正の制限</u> について	<input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 妥当だと思う <input type="checkbox"/> 制限をもっと厳しくすべき <input type="checkbox"/> よくわからない	<input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 妥当だと思う <input type="checkbox"/> 制限をもっと厳しくすべき <input type="checkbox"/> よくわからない
② ①でどのような点でそのように思われましたか？その理由をお答えください。	(理由)	(理由)
③ 審判請求書の補正ができる <u>期間</u> について	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い <input type="checkbox"/> よくわからない	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い <input type="checkbox"/> よくわからない
④ 審判請求書の補正ができる <u>内容（許容限度）</u> について	<input type="checkbox"/> 緩和してほしい <input type="checkbox"/> このままでよい <input type="checkbox"/> より限定すべき <input type="checkbox"/> よくわからない	<input type="checkbox"/> 緩和してほしい <input type="checkbox"/> このままでよい <input type="checkbox"/> より限定すべき <input type="checkbox"/> よくわからない
⑤ 上記④について、どのような点についてそのように思われましたか？その理由についてそれぞれお答えください。	(理由)	(理由)
⑥ 上記④について、韓国では、無効審判において事後的に証拠の追加が可能であるといわれています。この点について、どのように思いますか？	<input type="checkbox"/> このままでよいと思う。 <input type="checkbox"/> 証拠の提出時期を限定すべき。 <input type="checkbox"/> よくわからない <input type="checkbox"/> その他 ( )	
<b>自由記載欄</b>		
(その他のご意見等又は書き切れない場合、ご自由にご記入ください。)		

以下では、特許無効審判に関する期間についてお伺いします。

Q6 又は Q7 で、中国又は韓国のいずれかで特許無効審判をしたことがある又は請求されたことがあると回答された方にお伺いします。中国と韓国のいずれにおいても特許無効審判を請求したことがなく、かつ請求されたこともないと回答された方は、**Q13**にお進みください。

**Q11** 特許無効審判が請求されてから審決がなされるまで（審決謄本が送達された日）の期間はどのくらいありましたか？（ご記憶の範囲で構いません） また、その期間についてどのように思いますか？ご経験のある国についてご記入ください。

項目	中国	韓国
平均期間	約 か月	約 か月
最長期間	約 か月	約 か月
最短期間	約 か月	約 か月
期間についての感想	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い

**Q12** 特許無効審判中の下記の手続期間について、どのように思いますか？ご経験のある国について、該当するものを選択してください。

手続期間	中国	韓国
請求の理由・証拠を追加できる期間	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い <input type="checkbox"/> できない	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い <input type="checkbox"/> できない
答弁書提出期間	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い
口頭審理における当事者の説明時間	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い
口頭審理のための準備期間 (準備期間はどのくらいありましたか?)	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い (約 週間)	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い (約 週間)
<b>自由記載欄</b>		
(ご意見等ございましたらご自由にご記入ください。)		

以下では、すべての方 に中国又は韓国での無効審判中の口頭審理についてお伺いします。

**Q13** 中国又は韓国における特許無効審判中の口頭審理の対応をしたことがありますか？  
該当するものについて、国ごとに選択してください。特許無効審判について、複数回  
のご経験がある方は最も深く関与した事案についてご回答ください。

項目	中国	韓国
口頭審理について	<input type="checkbox"/> 実際に口頭審理に出席したことがある。 <input type="checkbox"/> 中国の代理人にすべて任せた。 <input type="checkbox"/> 無効審判には対応したことはあるが、口頭審理は対応したことがない。 <input type="checkbox"/> 無効審判も口頭審理も対応したことはない。	<input type="checkbox"/> 実際に口頭審理に出席したことがある。 <input type="checkbox"/> 韓国の代理人にすべて任せた。 <input type="checkbox"/> 無効審判には対応したことはあるが、口頭審理は対応したことがない。 <input type="checkbox"/> 無効審判も口頭審理も対応したことはない。

**Q14** すべての方 にお伺いします。

Q13 で無効審判中の 口頭審理に出席したことがある又は代理人に任せた とご回答された方は、どのような点で不便である又は難しいと思われましたか？該当する項目すべて について、国ごとに選択してください。

また、Q13 で 口頭審理の対応をしたことがない又は無効審判も両方対応したことがない とご回答された方は、もし、口頭審理の対応が必要になったときを想定した場合、該当するものすべて について国ごとに選択してください（複数回答可能）。

手続期間	中国	韓国
① 口頭審理の準備期間が足りない	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
② 証拠等に翻訳文が必要	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
③ 外国の証拠物件の場合、公証役場の認証や領事認証が必要である。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
④ 言語の問題で、主張の内容が十分に伝わっているか不安だ。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑤ 口頭審理で相手が何をどのように主張してくるのかわかりにくい。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑥ 口頭審理に参加するための日程調整が大変だ（代理人との打合せ等も含む）。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑦ 過去の事例に関する情報をつかみにくい（日本での紹介例が少ない）ので、論点や判断の傾向が把握できず、対策が難しい。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する



手続期間	中国	韓国
⑧ 特に不便/難しいと感じたことはない (経験はないが不便/難しさは感じないと思 う)。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑨ その他 (右欄にご記入ください)		
上記の中で、特に不安を感じる点を該当する国別に一つだけ番号でお答えください。		
(中国)	(韓国)	
自由記載欄		
(その他、ご意見等ございましたらご自由にご記入ください。)		

以下では、特許無効審判中の訂正についてお伺いします。

**Q15** Q8で、特許無効審判中に、訂正請求を行ったことがある方、又は相手方に行われたことがあるとご回答いただいた方にお伺いします (Q8で中国及び韓国のいずれの国でも訂正請求をしたことがなく又は請求されたことも無いと回答された方は、**Q16** (9ページ)にお進みください)。

(1) 日本と比較してどのような点が使いやすい又は使いにくいと思われませんか?  
該当するものを国ごとに選択してください。

項目	中国	韓国
① 訂正ができる機会	<input type="checkbox"/> 使いやすい <input type="checkbox"/> 使いにくい	<input type="checkbox"/> 使いやすい <input type="checkbox"/> 使いにくい
② 訂正ができる期間 (指定期間)	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い	<input type="checkbox"/> 長い <input type="checkbox"/> ちょうどよい <input type="checkbox"/> 短い
③ 訂正の目的 (中国：請求項の削除・併合、構成要件の 削除のみ) (韓国：特許請求の範囲の減縮、誤記等の 訂正、明瞭でない記載の解消)	<input type="checkbox"/> 使いやすい <input type="checkbox"/> 使いにくい	<input type="checkbox"/> 使いやすい <input type="checkbox"/> 使いにくい

項目	中国	韓国
④ 上記訂正の目的について、どのような点で使いやすい又は使いにくいとお考えですか？その理由をお答えください。	(理由)	(理由)
<b>自由記載欄</b>		
(その他ご意見等、又は書き切れない場合は、こちらにご記入ください。)		

- (2) 訂正の認容に対する判断は、日本と比べてどのように思われますか？  
該当するものを国ごとに選択し、その理由もお答えください。

項目	中国	韓国
① 日本と比べて	<input type="checkbox"/> 日本より厳しい <input type="checkbox"/> 同程度 <input type="checkbox"/> 日本より緩やか	<input type="checkbox"/> 日本より厳しい <input type="checkbox"/> 同程度 <input type="checkbox"/> 日本より緩やか
② どのような点でそのように思われますか？	(理由等)	(理由等)
<b>自由記載欄</b>		
(上記で書き切れない場合、その他ご意見等ございましたら、ご記入ください。)		

**Q16 中国における訂正制度**について、すべての方にお伺いします。

中国では、いわゆる訂正審判がなく、特許付与後に特許請求の範囲の記載を変更するには特許無効審判中しかその機会がありません。この点について、以下の質問について、該当するものを選択してください。

項目	中国
① いわゆる訂正審判の制度がないことについてどのように思われますか？	<input type="checkbox"/> 不便だと思う。 <input type="checkbox"/> 不便だと思っただけではない。 <input type="checkbox"/> その他 ( )
② 中国において、 <u>いわゆる訂正をする目的で特許権者として自ら無効審判を提起したことはありますか？</u>	<input type="checkbox"/> 無効審判を提起したことがある。 <input type="checkbox"/> 無効審判の提起を検討したことがある。 <input type="checkbox"/> 無効審判を提起したことはない。
<b>自由記載欄</b>	
(ご意見等ございましたら、ご自由にご記入ください。)	

以下では、特許無効審判に関するその他の事項についてすべての方にお伺いします。

**Q17** 手続に必要な費用は、日本と比べてどのように思われますか？

該当するものを国ごとに選択してください。

費用	中国	韓国
代理人に支払う費用①（日本と比較して） （手続に必要な書面作成等の手数料）	<input type="checkbox"/> 高いと思う <input type="checkbox"/> 日本と同程度 <input type="checkbox"/> 安いと思う <input type="checkbox"/> よく分からない	<input type="checkbox"/> 高いと思う <input type="checkbox"/> 日本と同程度 <input type="checkbox"/> 安いと思う <input type="checkbox"/> よく分からない
代理人に支払う費用②（日本と比較して） （成功報酬等の書面作成 <u>以外の</u> 手数料）	<input type="checkbox"/> 高いと思う <input type="checkbox"/> 日本と同程度 <input type="checkbox"/> 安いと思う <input type="checkbox"/> よく分からない	<input type="checkbox"/> 高いと思う <input type="checkbox"/> 日本と同程度 <input type="checkbox"/> 安いと思う <input type="checkbox"/> よく分からない
<b>自由記載欄</b>		
（ご意見等ございましたら、ご自由にご記入ください。）		

**Q18** すべての方にお伺いします。特許無効審判にかかわる上で、どのような点に不安を感じますか？ その国で特許無効審判を行うことを想定して、該当するものすべてについて国ごとに選択してください（複数選択可能）。

不安を感じる項目	中国	韓国
① 制度がよく分からない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
② 判断基準がよく分からない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
③ 費用がどの程度かかるか分からない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
④ 口頭審理でどのような準備をすればよいのか分からない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑤ 審決までの期間がどのくらいになるか分からない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑥ 証拠の取扱いに疑問がある。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑦ 言語がわからない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑧ 公平性の点で不安がある。 (外国人が不利に取り扱われるのではないか?)	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑨ 改正が多くてついていけない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑩ 対応するための準備負担が大きい	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑪ 特に不安を感じたことはない。	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑫ その他（ご自由にご記載ください）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
上記の中で、特に不安を感じる点を該当する国別に一つだけお答えください。		
(中国)	(韓国)	
<b>自由記載欄</b>		
(ご意見等ございましたら、ご自由にご記入ください。)		

**Q19** 各国の特許無効審判について、どのような情報が欲しいと思われますか？該当するものすべてについて、国ごとに選択してください（複数回答可能）。

欲しい情報	中国	韓国
① 全体的なフロー	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
② 関連する条文等（原文）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
③ 関連する条文等（日本語訳）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
④ 費用（庁への手数料）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑤ 手続に関する便覧・ガイドライン（原文）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑥ 手続に関する便覧・ガイドライン（日本語訳）	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑦ 請求から審決までの期間の目安	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑧ 日本の制度・運用との違い	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑨ 主な審判例	<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当する
⑩ その他（ご自由にご記載ください。）	<input type="checkbox"/> 該当する ( )	<input type="checkbox"/> 該当する ( )
上記の中又はその他の情報で、特に欲しい情報を国別に一つだけお答えください。		
(中国)	(韓国)	
<b>自由記載欄</b>		
(その他、ご意見等ございましたら、ご自由にご記入ください。)		

**Ⅲ. すべての方にお伺いします。韓国や中国では近く法改正が予定されております。この状況を踏まえて、法改正に関する情報についてお伺いします（無効審判に限りません）。**

(参考) 主な法改正

- 中国（第4次専利法（特許法）改正作業中）  
：職務発明制度・当然実施許諾制度・部分意匠制度の導入他
- 韓国（2016年改正、2017年3月1日施行予定）  
：特許無効審判における審決の予告の創設及び訂正請求の機会の確保、特許取消申請制度（日本の異議申立て制度に類似）・特許権移転請求制度の導入他

**Q20** 法改正の情報をどのように得ていますか？該当するものをすべて 選択してください（複数回答可能）。

該当する項目
<input type="checkbox"/> 日本国内の代理人から（ウェブサイトの情報を含む）
<input type="checkbox"/> 現地の代理人から（ウェブサイトの情報を含む）
<input type="checkbox"/> 日本の特許庁のウェブサイト
<input type="checkbox"/> 中国/韓国の特許庁のウェブサイト
<input type="checkbox"/> JETRO の中国/韓国のウェブサイト
<input type="checkbox"/> 各種専門雑誌等の寄稿記事
<input type="checkbox"/> その他（ご自由にご記入ください。）
<input type="checkbox"/> 特に情報を収集していない。 (その理由は何ですか?) <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 必要性を感じないから。</li><li><input type="checkbox"/> 代理人（国内/現地）に任せているから。</li><li><input type="checkbox"/> その他（ご自由にご記入ください。）</li></ul>

**Q21** 法改正の情報について、どのような情報を得たいと考えますか？ 該当するものをすべて 選択してください（複数回答可能）。

該当する項目
<input type="checkbox"/> 改正条文
<input type="checkbox"/> 新旧対照表
<input type="checkbox"/> 具体的な内容
<input type="checkbox"/> 改正の主旨・理由
<input type="checkbox"/> これまでの沿革
<input type="checkbox"/> その他（ご自由にご記入ください。）

■ご回答いただいた方（ご回答代表者）のご連絡先を、差し支えない範囲で構いませんので、ご記入ください。

企業／大学・TLO／特許等事務所（代理人）名：	
所属部署：	お名前：
電話番号：	E-Mail：
住所：	

アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。



資料2 海外ヒアリング質問票

#	種別	質問	中国	韓国
1	制度一般	外国人の権利能力の有無や、条約によって事後的に生じる権利能力の変更などのような、権利者に関する権利能力違反が無効理由にならないようなのですが、これは何か理由があるのですか？	○	—
2	証拠	韓国では、無効審判の証拠について、無効審判が終了するまで提出できると聞きました。そうすると、有力な証拠は最後に提出したほうがインパクトがあったりするなどの理由により、審判が長期化すると考えられます。このことは、権利者側に酷なように思われますが、貴国ではこの点についてどのような意見があるのでしょうか。	—	○
3	証拠	アンケートで、証拠の提出や請求の理由等は一度提出したらその範囲は変えないでほしいという声があります。この点についてどのように思われますか？	—	○
4	証拠	韓国では、証拠の提出や参加については比較的自由にできますが、中国では無効審判請求から1か月以内と制限されております。この点について、どのようにお考えですか。	○	—
5	証拠	証拠を提出するとき、日本から提出するものには領事認証などが必要になりますが、そのやりとりでご苦労されることはありますか？また、中国国内で得た証拠も認証が必要だと思えます。この点について、証拠の提出が大きな負担となって無効審判が請求しにくいことはないのでしょうか。	○	—
6	口頭審理	中国では、口頭審理で何が議題の中心となるか事前に把握できないとのことですが、この点でどのようなメリット及びデメリットがあると思われますか？	○	—
7	口頭審理	口頭審理を行う場所を、例えば地方都市で行うなど、選択することができますか？選択できるとしたら、どのように決まるのですか？	○	○
8	口頭審理	期日を指定するとき、当事者に対して、実際にはどのような配慮がなされますか？事前に期日の都合は聞いてくれますか？当局は期日は何日くらい先の日を指定してきますか？	○	○

#	種別	質問	中国	韓国
9	口頭審理	口頭審理前の争点整理では、具体的にどのような準備をされますか？	—	○
10	訂正	中国では、請求項に関する補正しか認められておりませんが、明細書や図面についても対象に含めて欲しいという声があります。この点についてどのように思われますか？また、訂正できる範囲が限られていることにより、問題が生じることはありませんか？	○	—
11	訂正	日本では、審決をするのに適した場合であって、合議体が無効と判断する場合、「審決の予告」がなされ、特許権者に訂正の請求を行う機会が与えられます。このように、審判の最終段階でも特許権者に機会を与えることについて、貴国の場合と対比してお考えをお聞かせください。	○	○
12	その他	アメリカでよく問題となっているパテントトロールのような活動は中国・韓国でも増えてきているのですか？あるとすれば、どのような要求をしてくるのでしょうか。	○	○
13	その他	特許無効審判における判断について、最近のトレンドがありましたら教えてください。例えば、新規性・進歩性の考え方、記載要件、コンピュータ関連発明の特許適格性など、何かトレンドがあれば教えてください。	○	○

資料3 国内ヒアリング質問票

○日本、中国又は韓国における特許無効審判についてお伺いします。

#	分野	質問	両方	中国のみ	韓国のみ
1	証拠	<p>韓国では、証拠の追加や請求の理由の変更を審決まで審決取消訴訟の段階も含めて自由に行うことができます。これは、一回の審判ですべての証拠を検討し、議論を尽くすことで、その特許に関する争いを一回の審判で終了させるという趣旨によるものです。</p> <p>他方で、日本や中国では、証拠の提出を制限することで、審理の遅延を防止し、一つの審判にかかる期間を短縮して効率化を図っています。</p> <p>単純に比較することは難しいのですが、審判の期間は長期になる可能性があるが一つの事案（特許）に関する審判の一回的解決を図ることと、複数の審判が請求される可能性があるが一つの審判の期間が短縮されることと、どちらの方が好ましいと思いますか？</p>	○	—	○
2	証拠	<p>日本、中国又は韓国の無効審判における証拠の提出又は取扱いで苦勞された点がありますか？改善してほしい点がありますか？</p> <p>(両方の場合は韓国・中国それぞれ)</p>	○	○	○
3	口頭審理	<p>日本、中国又は韓国における口頭審理で苦勞された点がありますか？中国又は韓国における口頭審理で日本と比べてどのような点が良いと思いましたが、又は変えてほしい点がありますか？</p> <p>(両方の場合は韓国・中国それぞれ)</p>	○	○	○
4	訂正	<p>中国では、現在、無効審判内での訂正（補正）は請求項の削除に関するもののみ行うことができます。なお、現在進められている法改正の準備過程において、この点が検討事項に入っており、パブコメ用のドラフトが近く発表されるようです。訂正に関しどのような改正が望ましいと思いますか、又は改正されない方がよいと思いますか？理由と共にお答えください。</p>	○	○	—

5	その他	現地代理人が口頭審理の期日や場所の決定、その他に関して審判官と連絡を取っているような形跡があったことはありましたか？現地代理人（事務所）によって差はありましたか？ (両方の場合は韓国・中国それぞれ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	その他	中国又は韓国において無効審判の当事者になった際に、外国人であるという理由で不利に感じた点又は不利に取り扱われた点がもしあれば教えて下さい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	その他	中国又は韓国の無効審判において、特に進歩性の判断における考え方の相違（論理の相違、証拠の取扱いの相違、職権審理の範囲の相違等）があれば、教えて下さい。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	審取	無効審判と審決取消訴訟とで、証拠の取扱いや審判の運営などで大きな違いはありましたか？日本ですと無効審判と審決取消訴訟は連続性がありますが、韓国では訴訟の段階でも自由に証拠の追加が可能であったり、中国では審判と裁判は別のものと考えられており、裁判で改めて真摯に争うといった傾向があるようです。審判の段階と審決取消訴訟の段階とで、証拠の取扱いや相手方の出方などの点で違いは見られましたか？ (審取の経験ありと回答した者へ、両方の場合は韓国中国それぞれ)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



平成 28 年 11 月

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

日中韓における特許無効審判についての  
制度及び統計分析に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

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

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

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