

審決取消訴訟の審理マニュアル (仮訳)

2016年9月 1 日制定

韓国特許法院

(仮訳：日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所)

本仮訳は、韓国特許法院で発表した「審決取消訴訟の審理マニュアル(2016年9月1日制定)」をジェトロが仮訳したものです。ご利用にあたっては、原文をご確認ください。

<http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=20&gubun=196>

【免責条項】本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

審決取消訴訟の審理マニュアル

I. 制定の趣旨

特許・実用新案・商標・デザインに関する審決取消訴訟のうち、争点が複雑に絡み合っている事件における手続きの協議、主張・抗弁の提出期限の指定、争点別集中審理などを規定し、迅速かつ効率的な訴訟手続きが行われるようにすると共に適切な弁論手続きの進行方法及び証拠の申請・調査方法などを規定・公開することで、事件関係人に予測可能性を与え、充実した訴訟の準備ができるようにする。

II. 訴状の提出と書面の攻防

1. 原告の訴状提出

イ. 原告は、訴状において以下の事項を具体的に記載しなければならない。

- ①特許庁の審査及び特許審判院における審判手続きの経緯
- ②審決の要旨(審判段階における当事者の主張及びそれに関する特許審判院の判断)
- ③審決理由のうち認める部分と認めない部分
- ④審決の違法事由に関する全ての主張
- ⑤関連事件の表示(訂正審判及び訂正請求を含む関連審判及び審決取消訴訟、関連の民事本案及び申請事件、刑事事件の進行経過及びその結果を含む。この記載がない場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性もある)
- ⑥証拠申請の計画などを初め、訴訟進行の全般に関する意見

ロ. 原告は、上記の①乃至⑥に対応する証拠及びその立証趣旨を記載した証拠説明書を提出しなければならない。特に、以下のような基本的書証と訴訟委任状、法人登記簿謄本又は法人国籍証明書(当事者が外国法人である場合)、審決文送達証明願などの必須添付書類の提出漏れがないよう注意しなければならない。

- ①拒絶決定事件：審決文、出願書、意見提出通知書、補正書、意見書、拒絶決定書
- ②登録無効事件：審決文、登録原簿、登録公報、先行発明(先行考案、先登録商標、先使用商標、先行デザイン)に関する証拠
- ③権利範囲確認事件：審決文、登録原簿、登録公報、確認対象発明(確認対象考案、

確認対象商標、確認対象デザインなど)の説明書及び図面

ハ. 訴状にイ項の訴状記載事項が記されていない場合、又はロ項の基本的書証若しくは必須添付書類の提出漏れがある場合、裁判長又は裁判長の命を受けた法院事務官などは、原告に対してこれを補完する準備書面又は基本的書証、必須添付書類の提出を命じる[添付1]の補正命令を行う。原告は補正命令の受領後、3週以内に補正命令の内容に従い準備書面、証拠又は書類などを提出しなければならない。

2. 被告の答弁書提出など

イ. 被告は、原告から具体的な請求原因が記載された訴状又は準備書面の送達を受けてから3週以内に[添付2]の準備命令に従い、以下の事項が盛り込まれた答弁書と共に答弁書で引用している証拠及び証拠説明書を提出しなければならない。

- ①原告の請求趣旨に対する答弁
- ②原告の主張のうち認める部分と認めない部分
- ③原告の主張のうち、認めない部分に対する具体的な反論
- ④その他審決の適法事由に関する全ての主張
- ⑤関連事件の表示(訂正審判及び訂正請求を含む関連審判及び審決取消訴訟、関連の民事本案及び申請事件、刑事事件の進行経過及びその結果を含む。この記載がない場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性もある)
- ⑥原告が提出した書証に対する認否
- ⑦証拠申請の計画などを初め、訴訟進行の全般に関する意見

ロ. 裁判長は被告の答弁書提出後、訴状及び答弁書並びに当事者により提出された証拠などを総合的に検討した結果、追加の書面攻防が必要であると認められる場合、原告に対して具体的な反論、証拠の追加提出などを命じる[添付3]の準備命令を行う。原告は準備命令の受領後、3週以内に準備書面、証拠又は書類などを提出しなければならない。

Ⅲ. 事件の分類及び弁論の準備

1. 事件の分類

裁判長は、当事者間の書面攻防が完了されれば、当事者により提出された主張書面と証拠を基に手続きの進行に関する事項の協議、又は具体的な審理計画の樹立などが必要とされる事件であるか否かを検討し、①直ちに弁論期日を指定する事件と、②弁論準備手続きに回付する事件に分類する。

2. 弁論期日を指定する事件の弁論準備

直ちに弁論期日を指定する事件について、裁判長は忠実な審理に向けて原告及び被告に対し、[添付4]の要約争点整理書面の提出を命じる弁論準備命令を行うことができる。また、裁判長は当事者の書面攻防の結果を踏まえて主張及び証拠の提出期限、専門家証人など時間を要する証拠の申請期限などを定めた[添付5]の弁論準備命令を行うことができる。

3. 事件管理に向けたウェブ会議

イ. 裁判長は、ビデオ・音声の送受信により同時に通話ができる方法(以下、「事件管理ウェブ会議」という)により、手続きの進行に関する事項を協議することができる。裁判長は、受託裁判官を指定して上記の手続きを担当させることができる。

ロ. 事件管理ウェブ会議の開催が決まった事件については、原告と被告にウェブ会議の開催事実を通知し、それに関する[添付6]の準備命令を行うことができる。

ハ. 事件管理ウェブ会議においては以下の事項について協議し、協議された内容に対しては[添付7]の準備命令を行うことができる。

- ①弁論期日の回数及び日付、各期日別の進行事項
- ②主張及び証拠の提出期限(総合準備書面の提出期限、専門家陳述書の提出期限、準備書面の提出回数及び分量を含む)
- ③検証・鑑定や専門家証人など時間を要する証拠方法の申請有無及び期限
- ④専門審理委員の指定有無
- ⑤当事者による技術説明会議の実施有無
- ⑥請求項の解釈に関する審理を先行して進行するか否かの判断
- ⑦争点の確認及び整理

ニ. 前項の準備命令において事件の全般又は特定争点に対して総合準備書面の提出を命じた場合、原告は事件管理ウェブ会議後、3週(又は準備命令において定めた期限)以内に、被告は原告の総合準備書面が提出された日から3週(又は準備命令において定めた期限)以内にそれぞれ総合準備書面を提出しなければならない。

ホ. 準備命令において定めた主張及び証拠の提出・申請期限の後、主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出・申請するためには、正当な事由により上記の期間内に提出・申請できなかったことを疎明しなければならない(例えば、請求原因又は抗弁に該当する主張、新規性・進歩性に関する主張及び自由実施技術の抗弁において最も近接している主な先行発明を変更する、又は先行発明及びその結合関係を追加・変更する主張、適用法条が相違する明細書の記載不備の主張など)

4. 弁論準備期日

イ. 上記の第3のハ項において定めた事項を協議する、又は証拠調査若しくは技術説明会の開催に必要とされる場合、弁論準備期日を設けて進めることができる。裁判長は受託裁判官を指定し、上記の手続きを担当させることができる。

ロ. 弁論準備期日が終結した後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、前項のように正当な事由により弁論準備期日の終結前に提出できなかったことを疎明しなければならない。

IV. 弁論期日の運営

1. 弁論の進行

イ. 原告、被告の順でそれぞれ20分以内の範囲で口頭にて弁論する。数人の訴訟代理人が選任された場合であっても、上記の時間内に弁論しなければならない。ただし、具体的な弁論時間は、裁判長が必要であると判断した場合に変更できる。

ロ. 口頭弁論のための弁論資料と要約争点整理書面などは、弁論期日の1週間前までに提出しなければならない。

ハ. 当事者は弁論期日に事件と関連のある製品(登録特許・登録デザイン、先行特許、確認対象発明・確認対象デザインの実施品など)を持参し、これを試演する、又は法廷コンピューター、プロジェクターなどを利用して関連技術の理解を助ける動画資料を再生する、若しくは画像などを提示する方法により弁論することができる。

2. 争点別集中審理

イ. 裁判部は、数件の争点を有する事件において争点別集中審理の必要性が認められる場合、当事者と協議して弁論期日を争点別に運営することができる。

(争点別集中審理の対象になる事件の例示) 請求項の解釈や先行発明の公知有無などが先決問題とされる事件、多数の無効事由が主張される事件、確認対象発明の特定及び実施の有無が問題とされる事件

ロ. 各弁論期日には、各弁論期日に審理するとした争点に限って審理する。

ハ. 裁判部は、弁論期日に審理を終えた争点について口頭又は書面にて見解を示すことができる。また、当事者に対して上記の見解を基にその他争点などに関する弁論の準備を命じることができる。

3. 請求項の解釈に関する審理

イ. 当事者間において請求項などの解釈について争いが存在し、それによりその他争点に対する主張や証拠関係が異なる場合があるため、請求項の解釈に関する審理が先行されるべき事件の場合、裁判長は当事者と協議して請求項の解釈に関する攻防をそ

の他争点より先に進めることができる。

ロ．当事者は争いの対象になる請求項などについて、訂正審判、訂正請求などが進められている場合、その進行状況を裁判部に知らせなければならず、その後、訂正審判、訂正請求などが予定されている場合は訂正審判、訂正請求などに関する計画及び意見を具体的に示さなければならない。

ハ．裁判部は、請求項などの解釈について口頭又は書面にて見解を示すことができる。また、裁判長は当事者に上記の見解を基にその他争点などに関する弁論の準備を命じる[添付8]の準備命令を行うことができる。

4. 審決取消訴訟と関連の侵害訴訟の審理

イ．特許法院において同一の特許・実用新案・商標・デザインに関する審決取消訴訟と侵害訴訟が共に係属されており、両事件の当事者及び訴訟代理人が同一である場合など、必要性が認められる場合、両事件を並行して審理することができる。

ロ．審決取消訴訟と侵害訴訟における関連主張を整理する必要があるなどの場合には、弁論準備手続きを並行して進めることができる。

V. 証拠の調査及び専門家の参加

1. 証拠申請の一般

イ．書証を提出する、又は証人、事実照会、文書認証謄本の送付嘱託、文書提出命令、検証及び鑑定などを申請する場合には、その証拠方法により立証したい内容を具体的に示す必要がある。

ロ．裁判長は証拠調査手続きの協議に必要とされる場合、事件を弁論準備手続きに回付することができる。裁判長は当事者の意見を聴取し、テレビ会議の方法により手続きの協議を行うことができる。

2. 検証及び鑑定

イ．裁判部は必要性が認められる場合、当事者の申請又は職権により検証及び鑑定の手続きを進めることができる。

ロ．検証及び鑑定の採否、検証及び鑑定事項と方式の決定、前提事実の確定及び必要な資料の提供、鑑定人の選定などのために必要とされる場合、弁論準備手続きを進めることができる。裁判長は当事者の意見を聴取し、テレビ会議の方法により手続きの協議を行うことができるほか、必要とされる場合、[添付9]の準備命令を行うことができる。

ハ．裁判部は正当な理由があると認められる場合、決定により検証及び鑑定の目的物

の提出を命じることができる。

3. 専門家証人

イ. 専門家証人を申請するときには、証人の専門性と客観性が確認できる[添付10]の専門家証人の基本事項確認書を添付しなければならず、専門家証人が採択されれば、専門家証人の証言が含まれた証人陳述書と証人尋問事項を提出しなければならない。

ロ. 主尋問は、専門家証人の証人陳述書の範囲内で行わなければならない。主尋問において提示又は引用する全ての資料は、証人尋問期日前に証拠として提出される必要がある。

ハ. 専門家証人が外国人である場合、当事者は各主尋問と反対尋問のために通訳と同行することができる。ただし、その場合、通訳の指定と費用の予納などのために同行する通訳の身元情報と通訳費用を裁判部に知らせる必要がある。通訳が同行できない場合は、証人尋問期日の4週間までに裁判部にこの事情を知らせ、通訳指定申請をしなければならない。

二. 裁判長は、証人陳述書及び証人尋問事項の提出期限、証人尋問時間の制限、専門家証人の証言の信ぴょう性を弾劾する主張及び証拠の提出期限など、専門家証人の尋問に必要とされる事項について[添付11]の弁論準備命令を行うことができる。

4. 専門審理委員

イ. 裁判部は必要性が認められる場合、当事者の意見を聴取して1人又は数人の専門審理委員を指定することができる。

ロ. 専門審理委員による事件の把握などに必要とされる場合、弁論準備手続きを進めることができる。

ハ. 専門審理委員は、弁論期日又は弁論準備期日に裁判長の許可を得て当事者などに直接質問することができる。当事者は専門審理委員の質問について追加答弁の必要がある場合、裁判長が定めた期限までに書面にて意見を提出しなければならない。

VI. 書類の作成及び書証の提出

1. 訴状、答弁書、準備書面

イ. 記載方法及び内容

①書面の大きさはA4用紙(横210mm、縦297mm)にし、上45mm、左右それぞれ20mm、下30mm(ページ表示は除く)の余白を持つ。

②フォントの大きさは12pt、行間は200%又は1.5行以上にする。

③準備書面の分量は30ページ以内にする。裁判長は準備書面の分量が30ページを超え

る場合、当事者に当該準備書面を返還し、30ページ以内にまとめて提出するよう命じることができる。裁判長は当事者と準備書面の提出分量などについて協議することができるほか、これに関する合意がなされた場合、当事者はその合意に基づいて準備書面を提出しなければならない。

- ④主張を裏付ける証拠が提出された場合、当該部分に証拠番号を表示する。
- ⑤技術用語については、注釈によりその用語の定義を記載し、出所を明示する。
- ⑥要約争点整理書面には、[添付4]の別紙のとおり原告の審決取消事由の要旨、争いのない事項、争点整理表、証拠説明、追加提出証拠、書証に対する認否、釈明事項、訴訟進行に対する意見などを簡潔に記載する。
- ⑦総合準備書面には、総合準備書面の提出を命じた事項に関する全ての主張の要旨を記載し、それに関する主な証拠を提出しなければならない。
- ⑧準備書面には訴状、答弁書又は先行して提出した準備書面と重複・類似した内容を不要に記載したり、その内容の全部又は一部を引用してはならない。

ロ. 留意事項

- ①特許・実用新案の請求項及び明細書の記載内容が補正又は訂正請求などにより変更された場合、その変更の内訳を具体的に記載し、そのうち訴訟の対象となる時点の請求項及び明細書の記載内容を明示する。
- ②対象の特許・実用新案・商標・デザインの権利関係に変動が生じた場合、変動の内訳と最終権利者を記載する。
- ③審判の段階において提出した先行発明のうち、審決取消訴訟においてもそのまま提出するものと提出しないものを区分して記載する。審決取消訴訟において提出する資料が先行発明として提出するものであるか、周知慣用技術や技術常識、技術水準などを立証するために提出するものであるかを明らかにする。1件の文書に数件の発明が含まれている場合、そのうちどれを先行発明として主張しているかを明確にする。
- ④先行発明の構成を具体的に特定し、特許発明と各先行発明の対応する構成に備えた構成対比表を提出する。周知慣用技術もその対比対象になる部分を特定する。
- ⑤進歩性に対する主張、自由実施技術の主張をする場合、通常の技術者が誰であるか、及びその技術水準を具体的に記載する。
- ⑥先行発明の結合により進歩性が否定されるという主張をする場合、主な先行発明を選定し、先行発明間の具体的な結合関係及び結合が容易である理由を明示する。

(例示) 先行発明1乃至3により進歩性が否定される。(X)

主な先行発明である先行発明1において、先行発明2の○○○○構成を付加

(又は先行発明1の構成2を先行発明2の〇〇〇〇構成に代替)すれば、特許発明が導出され、先行発明1にそのような結合に関する示唆があるため、通常の技術者がそのような結合を容易に考えることができるため、特許発明の進歩性が否定される。(〇)

⑦明細書の記載不備の主張は、当該特許・実用新案の説明により容易に実施できるか否かの判断(特許法第42条第3項第1号)、請求項が当該特許・実用新案の説明により裏付けられるか否かの判断(特許法第42条第4項第1号)、当該特許・実用新案の請求範囲が明確に記載されているか否かの判断(特許法第42条第4項第2号)などについて、適用法条を明示して具体的に説明する。

⑧請求項の解釈に関する審理が先行される必要がある場合、その理由を明らかにし、請求項の解釈が必要な文章、当該文章に関連のある明細書の記載内容、当事者が主張する請求項の解釈内容及び具体的な根拠を提示する。

⑨拒絶決定に対する審決取消訴訟の場合、被告は特許庁審査官の意見提出通知、拒絶決定、審判院の意見提出通知、審決において表れた拒絶理由をまとめて記載し、訴訟の段階において主張する拒絶理由がそのうちどれであることを明確にする。

2. 証拠説明書

イ. 証拠説明書には当事者が提出した全ての証拠を明示し、これにより立証したいところを簡略に記載する。

ロ. 新規性、進歩性、自由実施技術の主張に関する証拠を提出する場合、先行発明として提出するものか、周知慣用技術の証拠として提出するものかを明確にする。

3. 書証など

イ. 当事者が審査及び審判の段階において提示した資料であっても、訴訟手続きにおいて証拠として提出されない限り、判断資料にすることはできないため、審査及び審判の手続きにおいて提出された資料のうち、必要な資料はいずれも証拠として提出する。ただし、相手方が提出したものと重複されないようにする。特に以下の各書類は、訴訟の手続きにおいても重要な判断資料になり得るため、提出漏れがないよう注意する必要がある。

(例示) 審決文、出願書及び最初明細書、意見提出通知書、補正書及び意見書、再審査請求書、拒絶決定書、訂正請求書、確認対象発明の説明書及び図面、確認対象発明の補正書、先行技術文献など

ロ. 外国語で書かれた書証は翻訳文を添付しなければならない、機械翻訳のものを提出してはならない。特に、先行発明など主な証拠については、抜粋翻訳文ではなく、全

文翻訳文を添付し、そのうち立証趣旨と関連のある部分はアンダーラインなどの方法で強調して表記する。

ハ．書証名は、文書の題目がある場合にはその題目を表示し、題目がない場合には文書の内容を要約して記載する。先行発明として提出する証拠は書証名にこれを明示する。

(例示)〇〇会社の商品カタログ(2006.1.2.発行)。先行発明1(登録特許公報第〇〇〇〇〇号)

二．1件の書証には1件の証拠のみ含まれるようにし、関連のある内容である場合、枝番号で表示する(甲第2号証の1、甲第2号証の2など)。

ホ．審決取消訴訟において新たに提出する先行発明は、混乱を避けるために審判の段階において提出した先行発明の番号に次いで先行発明の番号を付ける。例えば、審判段階において先行発明1、2、3が提出された場合、審決取消訴訟における先行発明1はそのまま提出し、先行発明2、3は提出せずに新たに先行発明を提出する場合、これを先行発明4にする。

ヘ．特許・実用新案などの技術的内容やデザインの具体的な形象を理解する上で役に立つ実施製品又は模型、画像、動画の資料などがある場合、これを証拠として提出する。商標・デザインの事件の場合、原本がカラーである書証はカラーの状態で提出する。(終)

[添付1]

特許法院
第○部
補正命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告株式会社○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○、弁理士○○○(貴下)

原告の訴訟代理人は、本命令を受けた日から21日以内に訴状に盛り込むべき具体的な記載事項が記載された準備書面を提出し、審決文送達証明願、原告の法人国籍証明書、被告の法人登記簿謄本を参考資料として提出して下さい。

2016. ○. ○.

法院事務官○○○

◇留意事項◇

※同命令に応じない場合、民事訴訟法第254条第2項に基づいて訴状が却下される可能性があります。

※同事件について提出する書面には、事件番号(2016ホ○○○○)を記載して下さい。

※特許法院では「審決取消訴訟の審理マニュアル」を定めています。具体的な内容はホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)をご参照下さい。迅速かつ効率的であり、忠実な裁判の進行のために上記のマニュアルを熟知した上、その内容に従って下さい。

※特に、具体的な請求原因が記載された準備書面には、上記の審理マニュアルの「Ⅱ. 1. イ項の訴状に記載すべき事項が含まれなければならない、口項の基本的書証と必須添付書類の提出

が必要となります。準備書面の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

[添付2]

特許法院

第〇部

準備命令

事件 2016ホ〇〇〇〇 登録無効(特)
[原告株式会社〇〇〇/被告〇〇〇]

被告は、2016. 〇. 〇〇.までに下記の事項が盛り込まれた答弁書と証拠などを提出して下さい。

記

① 答弁書の提出

- ①原告の請求趣旨に対する答弁
- ②原告の主張のうち認める部分と認めない部分
- ③原告の主張のうち、認めない部分に対する具体的な反論
- ④その他審決の適法事由に関する全ての主張
- ⑤関連事件の表示(訂正審判及び訂正請求を含む関連の審判及び審決取消訴訟、関連の民事本案及び申請事件、刑事事件がある場合には、事件番号及び事件名、進行状況を準備書面の最後に関連事件の項目を設けて記載する。これを記載しない場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある)

② 以上の①項の内容に対応する証拠方法及び証拠申請の計画(書証、証人、事実照会、文書認証謄本の送付嘱託申請、検証及び鑑定など。ただし、書証は相手方が提出したものと重複されないようにする。証人、事実照会、文書認証謄本の送付嘱託を申請する場合には、その証拠方法により立証したい内容を具体化すること

③ 原告が提出した書証に対する認否書の提出(真正に成立することが認められない書証のみ表示すること)

④ 外国語で書かれてある証拠資料に対する翻訳文の提出(機械翻訳のものを提出してはな

らない。特に先行発明など主な証拠については、抜粋翻訳文ではなく全文翻訳文を添付し、その立証趣旨に関する部分はアンダーラインなどの方法により強調して表示すること)

2016. ○. ○.

裁判長 判事

◇留意事項◇

同事件について

- ①本裁判部は、当事者の期日出席の回数を減らす一方で、忠実な弁論が行われるよう集中審理を実施します。この場合、特別な事情がない限り弁論期日は1回に限定されます。
- ②従って、当事者双方は、主張と証拠を裁判部が指定した期日まで一括して提出しなければなりません。もし、この期日を守らず訴訟を遅延させるものと認められた際には、それ以上主張と証拠が提出できないなどの不利益を被るおそれがあります。ご留意下さい。
- ③弁論期日又は弁論準備期日の変更申請は、事案が複雑・難解であるため弁論準備や証拠収集に時間がかかるなど、特別な事情がある場合でなければお控え下さい。やむを得ず、期日変更申請をする場合は、その事由を明確に記載し、できるだけ相手方と協議した希望期日を表示して下さい。

※具体的な内容は、ホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)にて掲載している「審決取消訴訟の審理マニュアル」をご参照下さい。特に答弁書の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規

則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

[添付3]

特許法院
第〇部
準備命令

事件 2016ホ〇〇〇〇 登録無効(特)
[原告株式会社〇〇〇/被告〇〇〇]
原告の訴訟代理人 弁護士〇〇〇、弁理士〇〇〇(貴下)

原告の訴訟代理人は、2016. 〇. 〇〇. までに下記のチェック事項が盛り込まれた準備書面と証拠を提出して下さい。

記

- 被告の答弁書に対する具体的な反論の内容
- 被告が提出した書証に対する認否書の提出(ただし、真正に成立したことが認められない書証のみを表示すること)
- 原告が追加で提出又は申請する証拠とその立証趣旨(書証、証人、事実照会、文書認証謄本の送付嘱託の申請など。ただし、書証は相手方が提出したものと重複されないようにし、証人、事実照会、文書認証謄本の送付嘱託、検証及び鑑定などを申請する場合には、その証拠方法により立証したい内容を具体化すること)
- 外国語で書かれてある証拠資料に対する翻訳文の提出(機械翻訳のものを提出してはならない。特に先行発明など主な証拠については、抜粋翻訳文ではなく全文翻訳文を添付し、その立証趣旨に関する部分はアンダーラインなどの方法により強調して表示すること)

2016. 〇. 〇.

裁判長 判事

◇留意事項◇

同事件について

- ①本裁判部は、当事者の期日出席の回数を減らす一方で、忠実な弁論が行われるよう集中審理を実施します。この場合、特別な事情がない限り弁論期日は1回に限定されます。
- ②従って、当事者双方は、主張と証拠を裁判部が指定した期日まで一括して提出しなければなりません。もし、この期日を守らず訴訟を遅延させるものと認められた際には、それ以上主張と証拠が提出できないなどの不利益を被るおそれがあります。ご留意下さい。
- ③弁論期日又は弁論準備期日の変更申請は、事案が複雑・難解であるため弁論準備や証拠収集に時間がかかるなど、特別な事情がある場合でなければお控え下さい。やむを得ず、期日変更申請をする場合は、その事由を明確に記載し、できるだけ相手方と協議した希望期日を表示して下さい。

※具体的な内容は、ホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)にて掲載している「審決取消訴訟の審理マニュアル」をご参照下さい。特に準備書面の分量は30ページを超えてはなりません。準備書面の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

[添付4]

特許法院
第○部
弁論準備命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)

同事件の第1回弁論期日を2016.○.○.○○ : ○○、特許法院○○○号法廷に指定しました。訴訟関係を明瞭化するため、原告と被告の訴訟代理人は、2016.○.○○.までに別紙の要約争点整理書面の作成要領に従って要約争点整理書面を提出して下さい。

2016.○.○.

裁判長 判事

<別紙>

要約争点整理書面

○事件番号：

○提出者：

I. 原告の審決取消事由の要旨

II. 争いのない事項

III. 争点整理表

争点	争点に関する当事者の主張及び証拠

IV. 提出書証(電子文書)のうち、主な弁論内容に関する部分の証拠説明

番号	書証名	作成日	作成者	要旨及び立証趣旨

V. 争点に関する当事者の追加提出証拠

証拠方法	立証趣旨

VI. 相手方の提出書証に対する認否意見

VII. 相手方に対する釈明事項

VIII. 訴訟進行に関する意見

※要約争点整理書面の作成要領

要約争点処理書面は、裁判の円滑な進行と忠実な審理を図るために活用されます。原告及び被告は、下記の作成要領を参考にして1~2ページの範囲内で作成・提出して下さい。その他書面の作成・提出方法については、民事訴訟規則及びホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)に掲載している「審決取消訴訟の審理マニュアル」を参照して下さい。

1. 「原告の審決取消事由の要旨」の欄には、原告が主張する審決の具体的な違法事項を簡略に記載し、その事項が数件に上る場合は、項目を分けて記載すること。

例えば、審決が進歩性の有無について判断した場合、「審決が進歩性の有無について誤判した」と抽象的に記載せず、審決が進歩性の有無を判断するなかで具体的にどのような誤判をしたのかを記載し、審決が商標の類似性について判断した場合には、「審決が商標の類似性について誤判した」と抽象的に記載せず、審決が商標の類似性を判断するなかで具体的にどのような誤判をしたのかを記載すること。

[例示1]審決が同事件の特許発明の請求項1(以下、「請求項1」)の進歩性の有無を判断するなかで、例えば、①先行技術の構成1を「A1」と理解すべきところを「A2」と誤解してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、②請求項1の構成1を「B1」と理解すべきところを「B2」と誤解してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、③請求項1の構成2と先行技術の構成2が相違しているにもかかわらず、一致していると誤認してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、④請求項1の構成3と先行技術の構成3が同一であるにもかかわらず、相違していると誤認してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、⑤請求項1の構成3と先行技術の構成3の相違点をPであると把握すべきところをKであると誤判してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、⑥請求項1と先行技術の相違点は、通常の技術者が容易に克服できるにもかかわらず、誤判により審決の結論に影響を及ぼした違法がある。

[例示2]審決が商標の類似性を判断するなかで、例えば、①商標の構成のうち「A」部分が識別力がないにもかかわらず、識別力があると誤判してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、②同事件の登録商標は、その構成「A」部分として分離観察できないにもかかわらず、分離観察した誤判により、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、③同事件の登録商標は呼称(又は外観、観念)と先登録商標の呼称(又は外観、観念)が類似していないにもかかわらず、類似していると誤判してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある、④先登録商標の指定商品Aと同事件の登録商標の指定商品Kは類似していないにもかかわらず、類似していると誤判してしまい、審決の結論に影響を及ぼした違法がある。

2. 「争点」とは、当事者間で争いのある事項、つまり、事実上又は法律上の争点を意味するため、原告及び被告は訴状、答弁書、準備書面とそこに添付されている証拠資料などを検討した後、当事者間で争いのない事項と争いのある事項を抽出し「当事者間で争いのない事項」及び「争点」の欄に記載する(争点が多い場合は、表を追加する)。

[争いのない事項の例示]①審決において訂正が適法であると判断した部分は争わない、②審決において請求項1の構成のうち構成1が先行技術に表れている、又はそれから容易に導出できると判断した部分は争わない、③審決において請求項2~5の限定された構成が先行技術に表れている、又はそれから容易に導出できると判断した部分は争わない。

[争点の例示1]①先行技術の構成1を「A1」と理解すべきであるか、「A2」と理解すべきであるかの判断、②請求項1の構成1を「B1」と理解すべきであるか、「B2」と理解すべきであるかの判断、③請求項1の構成2と先行技術の構成2が相違しているか否かの判断、④請求項1の構成3と先行技術の構成3が同一であるか否かの判断、⑤請求項1の構成3と先行技術の構成3の相違点をPであると把握すべきか、Kであると把握すべきかの判断、⑥請求項1と先行技術の相違点は、通常の技術者が容易に克服できる程度に該当するか否かの判断

[争点の例示2]①商標の構成のうち「A」部分に識別力があるか否かの判断、②同事件の登録商標が構成「A」部分として分離観察できるか否かの判断、③同事件の登録商標の呼称と先登録商標の呼称が類似しているか否かの判断、④先登録商標の指定商品Aと同事件の登録商標の指定商品Kが類似しているか否かの判断

3. 「争点に関する当事者の主張及び証拠」の欄には、争点に関する当事者の主張を簡略に記載し、これを裏付ける証拠を記載する。この項目においては、詳細な論拠を記載する必要はなく、当事者が主張する事項の概要のみを簡略に記載する。

4. 「提出書証(電子文書)のうち、主な弁論内容に関する部分の証拠説明」の欄には、書証番号、書証名、作成日、作成者、要旨及び立証趣旨などを記載する。ただし、便宜上別途の書面(証拠説明書)にて提出することができる。

5. 「争点に関する当事者の追加提出証拠」の欄には、既に提出された証拠以外に追加で提出する証拠の有無を明らかにし、もし、追加で提出する証拠がある場合には、その証拠方法及び立証趣旨を記載しなければならない。追加提出証拠方法については、証拠申請書を別途の書面にて提出しなければ、適法な証拠申請として認められないという点に留意する必要がある。さらに、最初期日に全ての証拠調査を実施するため、要約争点整理書面を提出する際に追加提出証拠の提出も完了しなければならない。

6. 「相手方の提出書証に対する認否の意見」の欄には、文書の成立を認める場合には成立認定、成立を争う文書に対しては否認、分からない文書については不知と記載する。

7. 「相手方に対する釈明事項」の欄には、相手方に対し釈明を求める事項を記載する。

8. 「訴訟の進行に関する意見」の欄には、期日進行に関する当事者の意見を記載する。

※その他事項

1. 弁論の進行順序及び時間：書面及び証拠の確認、原告の審決取消事由及び争点のまとめ、争点に関する当事者の弁論(それぞれ20分以内)、質疑応答、補充弁論の順で進められるが、事案によって進行の順序や時間は変更される場合がある。
2. 弁論方法：要約争点整理書面に記載された内容に基づいて争点に関する当事者の主張と証拠を中心に弁論しなければならないが、必要とされる場合は、PT資料を活用した弁論を行ってもいいが、PT資料は裁判部で指定した期限までに提出しなければならない。図面、図表、対比表、証拠などを法廷のスクリーンに現出させたまま弁論したり、証拠の説明又は証拠の弾効などをする方法により弁論することが望ましい。
3. 当事者の主張及び証拠が複雑に絡み合っていて弁論に時間を要する、又は進行の順序を変更する必要がある場合には、予め裁判部にその事情及び予想弁論時間などを知らせると、裁判部で参考とする(終)。

[添付5]

特許法院
第○部
弁論準備命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告株式会社○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)

同事件の第1回弁論期日を2016. ○. ○. ○○ : ○○、特許法院○○○号法廷に指定しました。当事者の主張を明確にし、忠実な審理に向けて原告と被告の訴訟代理人に下記の事項に対する準備を命じます。

記

1. 原告と被告は2016. ○. ○. までに全ての主張及びそれに関する主な証拠を提出・申請しなければなりません。
2. 証人申請、鑑定申請など時間を要する証拠の申請は、2016. ○. ○. までに書面にて申請しなければなりません。
3. 留意事項
 - イ. 弁論期日の変更申請、主張及び証拠の提出・申請期限の延長申請は、期限を迎える1週間までに正当な事由を疎明し、書面にて申請しなければなりません。
 - ロ. 主張及び証拠の提出・申請期限の後、主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出・申請するためには、正当な事由により上記の期間内に提出できなかったことを疎明しなければなりません(例えば、請求原因や抗弁に該当する主張、新規性・進歩性に関する主張、又は自由実施技術の抗弁において主な先行発明を変更する、若しくは先行発明及びその結合関係を追加・変更する主張、適用法条が異なる明細書の記載不備の主張、審判の段階において認めた事実関係と法的判断に反す

る主張など)。正当な事由が疎明されなければ、本裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

ハ. 弁論期日には特別な事情がない限り、原告、被告の順でそれぞれ20分以内の範囲で口頭弁論の時間が許容されます。口頭弁論のための弁論資料などは弁論期日の1週間までに提出しなければなりません。

ニ. 弁論期日には、必要とされる場合、事件と直接的に関わっている製品や模型、関連技術の理解に役立つ画像や動画の資料などを示して下さい。

ホ. 特許法院においては「審決取消訴訟の審理マニュアル」を定めています。具体的な内容は、ホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)を参照して下さい。特に準備書面の分量は30ページを超えてはなりません。準備書面の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

2016. ○. ○.

裁判長 判事

[添付6]

特許法院
第○部
事件管理ウェブ会議の準備命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告株式会社○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)

当事者の主張を明確にし、忠実な審理に向けて原告と被告の訴訟代理人に下記の事項に関する準備を命じます。

記

1. 事件管理ウェブ会議の日程

同事件に関する事件管理ウェブ会議を2016.○.○.○○:○○にビデオ通話(スカイプ、skype)の方法で行います¹。当事者及び関係人は、会議の開始5分前までにスカイプ(skype)にアクセスし、ビデオ及びスピーカー、マイクの点検を済ませて下さい。

2. 事件管理ウェブ会議の内容

事件管理ウェブ会議においては、以下の内容及び日程について協議します。その後の訴訟手続きは、協議された内容及び日程に従って進められるため、予め主張及び申請する証拠を準備して下さい(民事訴訟法第147条を参照)。効率的な会議の進行に向け、相手方の代理人と以下の事項について予め協議して下さい。

イ. 弁論期日の日付及び回数、各期日別弁論の争点

ロ. 主張及び証拠の提出期限(総合準備書面、先行技術に関する証拠などの提出期限を含む)

¹ ウェブ会議のためには、スカイププログラムの設置(以上のプログラムは、www.skype.comのウェブサイトでダウンロードできます)、ウェブカメラ、ヘッドセット(スピーカー、マイク)などの装置が必要です。

む)

ハ. 検証・鑑定や専門家証人など時間を要する証拠方法の申請有無及び期限

ニ. 専門審理委員の指定有無

ホ. 当事者による技術説明会議の実施有無

ヘ. 請求項解釈に関する審理を先行して行うか否かの判断

ト. 争点の確認及び整理

3. 留意事項

イ. 円滑な訴訟手続きの進行に向け、同事件において争う事実関係及び法的争点をウェブ会議期日の7日前までに提出して下さい。特に請求項の解釈について争いがある場合、当該請求項、用語(句、節を含む)などを特定し、それについて主張する解釈を提出します。

ロ. 事件管理ウェブ会議の結果、別途で発令される準備命令において主張及び証拠の提出期限を定めた場合、その期限に違反して主張及び証拠を提出する当事者は、正当な理由により上記の期間内に提出できなかったことを疎明しなければならず、正当な理由が疎明されなかった主張及び証拠は、民事訴訟法第147条第2項、第149条により却下される可能性があります。

ハ. 特許発明の無効事由に関する主張は、以下の事項を含めなければならず、最終期限後に以下の事項に関する主張を追加・変更するためには正当な事由があることを疎明しなければなりません。

①通常 of 技術者の技術水準(学歴、資格、従事期間など)

②主な先行発明の特徴

③先行発明の結合において具体的な結合関係

ニ. 特許法院においては「審決取消訴訟の審理マニュアル」を定めています。具体的な内容は、ホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)を参照して下さい。特に準備書面の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

2016. ○. ○.

裁判長 判事

[添付7]

特許法院
第○部
手続きに関する準備命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)

以上の事件について、2016. ○. ○. の事件管理ウェブ会議において当事者が協議した内容に基づいて主張及び証拠方法の提出期限と弁論期日などを下記のとおり指定します。

記

1. 原告の総合準備書面の提出期限は、**2016. ○. ○. まで**とします。

総合準備書面には争点に関する全ての主張を記載し、それに関する主な証拠を提出しなければなりません。総合準備書面の提出後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張を裏付ける新しい証拠を提出するためには、正当な理由により上記の期間内に提出できなかったことを疎明しなければなりません(例えば、請求原因や抗弁に該当する主張、新規性・進歩性に関する主張や自由実施技術の抗弁において主な先行発明を追加・変更する、又は先行発明及びその結合関係を追加・変更する主張、適用法条が異なる明細書の記載不備の主張、審判の段階において認めた事実関係と法的判断に反する主張の追加・変更など)。

2. 被告の総合準備書面の提出期限は、**2016. ○. ○. まで**とします。

総合準備書面には争点に関する全ての主張を記載し、それに関する主な証拠を提出しなければなりません。総合準備書面の提出後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張を裏付ける新しい証拠を提出するためには、正当な理由により上記の期間内に提出できなかったことを疎明しなければなりません。

3. 第1回弁論期日は、2016.○.○.○○:○○、特許法院○○○号法廷にて進行します。
- イ. 第1回弁論期日に議論する争点は、特許番号第○○○○○号特許のうち請求項1の進歩性を認めるか否かの判断です。
- ロ. 弁論期日には原告、被告の順でそれぞれ○○分間口頭弁論が予定されています。
- ハ. 口頭弁論のための弁論資料などは、弁論期日の1週間までに提出しなければなりません。
4. 争点に関する専門家証人の申請期限は、2016.○.○までとします。専門家証人の申請書には、専門家証人の専門性と客観性が確認できる専門家証人の基本事項確認書[特許法院のホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)を参照]を添付しなければなりません。
- ※専門家証人が採択され、第1回弁論期日に証人尋問を同時に行う必要がある場合、原告・被告の協議の下、第1回弁論期日を変更することができます。
- ※総合準備書面の分量は30ページを超えてはならず、総合準備書面の作成・提出、専門家証人の申請手続きは、民事訴訟規則及び上記のホームページの「審決取消訴訟の審理マニュアル」で定めている方法に従って下さい。

2016.○.○.

裁判長 判事

[添付8]

特許法院
第○部
請求項解釈及び弁論準備命令

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)

当事者のこれまでの主張と証拠を総合し同事件の特許発明の請求項○のうち、その解釈に争いのある主要用語について下記のとおり解釈します。従って、当事者らは下記の解釈に基づいて弁論を準備して下さい。

記

1. 同事件の特許発明のうち請求項1の内容

【請求項1】 パネルの縁部にそれぞれ形成されている縁リブは、床面に近ければ近いほど、その厚さが厚くなるように一側面がテーパフェースからなり、上記の縁部の内部空間には隔壁である主補強リブにより分離される多数の正方形格子部が形成されるが、その格子部の内部空間には、格子部の内部を4等分する補助補強リブが形成されているほか、上記の各補助補強リブにより4等分された格子部の床面には、多数の円形溝が形成され、上部から加わる垂直荷重と偏心荷重に対する支持力を強化するようにしたものを特徴とする高強度パネル

2. 請求項1の「格子部」に関する当事者の主張の要旨

イ. 原告

請求項1の「格子部」は、模様型パターンを有するようにパネルに形成される円形溝を密集させ、グループ(group)化した部分のことをいう。

以上のような原告の主張の根拠は、……である。

ロ. 被告

請求項1の「格子部」は、格子形態で配置されるリブにより区画される領域のことをいう。

以上のような被告の主張の根拠は、……である。

3. 請求項1の「格子部」に対する解釈

イ. (具体的な判断根拠の摘示)

ロ. 従って、請求項1の「格子部」は、「格子形態で配置されるリブにより分離される領域」であるとみるが正しい。

2016. ○. ○.

裁判長 判事

[添付9]

特許法院
第〇部
ウェブ会議の準備命令

事件 2016ホ〇〇〇〇 登録無効(特)
[原告〇〇〇/被告〇〇〇]
原告の訴訟代理人 弁護士〇〇〇(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士〇〇〇(貴下)

当事者の主張を明確にし、忠実な審理に向けて原告と被告の訴訟代理人に下記の事項に関する準備を命じます。

記

1. ウェブ会議の日程

証拠調査の日程などの協議に向けたウェブ会議を2016. 〇. 〇. 〇〇 : 〇〇にビデオ通話(スカイプ、skype)の方法で行います²。当事者及び関係者は、会議の開始5分前までにスカイプ(skype)にアクセスし、ビデオ及びスピーカー、マイクの点検を済ませて下さい。

2. ウェブ会議の内容

イ. ウェブ会議においては、以下の事項について協議する予定です。効率的な会議の進行に向け、相手方又は相手方の代理人と以下の事項について予め協議して下さい。

- ①鑑定の採否
- ②鑑定事項と方法
- ③前提事実の確定及び必要資料の提供
- ④鑑定人の選定

² ウェブ会議のためには、「スカイプ(skype)」プログラムの設置(以上のプログラムは、www.skype.comのウェブサイトでダウンロードできます)、ウェブカメラ、ヘッドセット(スピーカー、マイク)などの装置が必要です。

3. 留意事項

イ. 主張及び証拠の提出期限後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、正当な事由により上記の期間内に提出できなかったことを疎明しなければなりません。正当な事由が疎明されない場合、本裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

ロ. 特許法院では「審決取消訴訟の審理マニュアル」を定めています。具体的な内容は、ホームページ(<http://patent.scourt.go.kr>)を参照して下さい。特に準備書面の作成及び証拠の申請は、民事訴訟規則及び上記のマニュアルで定めている提出書類の作成方法及び証拠の申請方法に従って下さい。

2016. ○. ○.

裁判長 判事

[添付10]

専門家証人の基本事項確認書

身元 事項	名前		生年月日	
	住所			

中立性			
1	原告・被告(会社の場合、代表理事及び役職員、以下同様)と親族関係にありますか。	Y	N
2	原告・被告と債権・債務関係にありますか。	Y	N
3	原告・被告と業務を共にする、又は契約関係、雇用関係、その他これに準じる関係にある、若しくは過去にありましたか。	Y	N
4	原告・被告が関与した訴訟又は同事件の特許・製品などに関する訴訟において証人として証言したことがありますか。	Y	N
5	本件の訴訟について原告・被告に諮問したことがありますか。	Y	N

専門性	
1	証人の専門分野を具体的に記載して下さい。
2	専門分野について、(1)現在及び過去の職業(在職期間、職位、担当業務を含む)を示し、(2)学位/資格、論文/報告書、その他専門性が確認できる資料があれば、その内容を具体的に記載して下さい。 ※以下の記載欄が足りない場合、別紙として添付可能

専門家証人の義務
専門家証人は、当事者の一方に偏ることなく事実と専門知識に基づいて陳述しなければなりません。専門家証人は、当該分野の専門家として客観的に検証されており、当該分野において広く認められている事実/理論に基づいて陳述しなければならず、本人の主観的な理論/解釈に基づいて陳述してはなりません。

以上の記載事項は、全て事実であることを確認します。

日付 20 . . .
署名

[添付11]

特許法院
第○部
弁論準備命令(専門家証人)

事件 2016ホ○○○○ 登録無効(特)
[原告○○○/被告○○○]
原告の訴訟代理人 弁護士○○○(貴下)
被告の訴訟代理人 弁理士○○○(貴下)

2016. ○. ○. ○○ : ○○の弁論期日における専門家証人に対する証人尋問について、忠実な審理を行うため、原告と被告の訴訟代理人に下記の事項について準備を命じます。

記

1. 専門家証人の証人陳述書などの提出
 - イ. 原告は、2016. ○. ○. までに専門家証人の証人陳述書及び証人尋問事項を提出しなければなりません。原告の主尋問は、証人陳述書の範囲内で行わなければなりません。
 - ロ. 証人に対して主尋問において提示する、又は引用する全ての資料(関連先行技術、翻訳文、実物の写真、参考資料を含む)は、2016. ○. ○. までに証拠として提出される必要があります。
2. 専門家証人に対する主尋問と反対尋問は、それぞれ○○分以内に制限します。
3. 当事者は、専門家証人が外国人である場合、主尋問と反対尋問のために通訳と同行することができます。ただし、そのような場合であっても通訳指定と費用の予納のために2016. ○. ○. までに同行する通訳の身元情報と通訳費用について裁判部に知らせる必要があります。
4. 当事者が通訳と同行できない場合、2016. ○. ○. までに裁判部にその内容について知らせ、通訳指定申請をしなければなりません。

2016. ○. ○.

裁判長 判事