

特許無効審判における口頭審理の実務

弁護士 高橋 元弘



要約

特許無効審判では原則として全件口頭審理が行われることとなっている。本稿では、口頭審理に関する手続を説明した上で、東京弁護士会知的財産法部会における議論を踏まえ、口頭審理に関する実務上の留意点について述べることとする。

目次

- 1 口頭審理とは
- 2 口頭審理までの手続き及び準備
 - (1) 期日の調整
 - (2) 出席者の確認と連絡
 - (3) 審理事項通知書の受領
 - (4) 口頭審理陳述要領書の作成・提出
 - (5) 技術説明の要否及び準備等
 - (6) その他口頭審理のための準備
- 3 口頭審理の進行
 - (1) 出頭者の確認
 - (2) 証拠の原本確認、書証の成立の真正の認否
 - (3) 審理
 - (4) 証拠調べ（証人尋問、検証）
 - (5) 各種告知及び調書の作成等
- 4 最後に

1 口頭審理とは

特許庁における審判事件において行われる口頭審理とは、審判手続において、審判官（合議体）、請求人、被請求人の出席の下で、口頭で主張を行う手続である⁽¹⁾。口頭審理は、実質的な議論、争点整理、争点陳述を行うことで、複数回の書面のやりとりを省略して、審理期間を短縮することを目的として活用されている制度である。

特許無効審判及び延長登録無効審判（特許法 145 条）、実用新案登録無効審判（実用新案法 41 条）、意匠登録無効審判（意匠法 52 条）、商標登録無効審判及び商標取消審判（商標法 56 条）においては、原則として口頭審理を行うこととされ、また、その他の審判についても当事者の申立又は職権で口頭審理を行うことができるとされている（特許法 145 条 2 項等）。

特に、特許無効審判については、当事者（及び参加人）の全てが書面審理を申立てている場合や、被請求人（特許権者）が争わないことが明らかな場合等を除き、原則として全件口頭審理で行うこととされている⁽²⁾。実施率も、平成 21 年度が 71%であったのに対して、平成 22 年度では 96%となるなど、特許庁としても口頭審理の実施率向上の取り組みを行っている⁽³⁾。

表 1：特許・実用新案無効審判事件の口頭審理件数及び最終処分件数

	口頭審理件数	無効審判 最終処分件数（参考）
平成 24 年度	235 件	256 件
平成 23 年度	204 件	267 件
平成 22 年度	243 件（※）	262 件
平成 21 年度	203 件（※）	288 件
平成 20 年度	182 件（※）	319 件

（特許行政年次報告書より）※意匠、商標を含む

口頭審理に関わる手続については、「審判便覧」のほか、「口頭審理実務ガイド」など特許庁が複数の資料を提供しており、これらの資料は口頭審理に臨む場合には必ず確認しなければならない資料である。本稿では、特許無効審判における口頭審理について、これに関わる手続上のポイントを説明するとともに、実務上の留意点を述べる。

2 口頭審理までの手続き及び準備

表2：無効審判手続概略

請求人	特許庁	被請求人
無効審判請求書提出→		
	答弁指令・答弁副本送達→	
	(答弁書受領まで 約3ヶ月)	←答弁書提出 (訂正請求)
	(←弁駁指令)	
(弁駁書提出→)		
	←審理事項通知書→	
口頭審理陳述要領書→	(口頭審理の 2週間～10日前)	←口頭審理陳述要領書
	口頭審理 (答弁書受領から 約4ヶ月)	
	(←審決予告→)	
		(←訂正請求)
	(←弁駁指令)	
(弁駁書提出→)		
	(答弁指令→)	
		(←答弁書提出)
	←審理終結→	
	←審決→ (口頭審理から 約3ヶ月)	

(1) 期日の調整

口頭審理を含めた無効審判における一般的な手続きの流れおよびその期間は、表2のとおりである。口頭審理の期日の調整は、答弁書提出の後（訂正請求がなされた場合などは弁駁書提出後）に行われる。期日の調整は、請求人・被請求人代理人に対してファクシミリで送付される。口頭審理は、予定時間を知らせる場合もあるが、3時間を超える場合もあるため、余裕を持って調整する必要がある。代理人は、口頭審理への出席者と調整の上、連絡する。期日の調整がついた場合、特許庁から連絡が入り、代理人は所定の書式⁽⁴⁾に従って「期日請書」をファクシミリにより送信する。

(2) 出席者の確認と連絡

口頭審理期日の約1週間前に、特許庁よりファクシミリで出頭者の確認がなされる。そのためその時期までに口頭審理での出頭者を決定しておく必要がある。口頭審理には、当事者の代理人たる弁理士、弁護士はもちろんのこと、当事者の役員・従業員も出頭することができる。

口頭審理では、対象となっている特許発明に関連する技術内容に議論が及ぶことがあるため、技術者からのサポートが必要なことがある。また、技術面のサポートに加え、主張の取り下げなどを判断するために知的財産の担当者が出席することが望まれる場合もある。従業員を出頭させるか否かは、口頭審理において予想される議論の内容や合議体からの指揮などを加味して検討することとなるが、従業員が口頭審理において発言することもあり得るため、当該無効審判における争点を十分に把握している者を選定すべきであろう。

当事者本人又は代表者以外の役員・従業員が出頭する場合には、予め特許庁に対して、氏名、役職等を連絡するとともに、口頭審理当日に所定の書式⁽⁵⁾で代表者からの委任状を持参する必要がある。代表者以外の役員・従業員の出頭は、審判長が認めた場合に限られるが、技術者又は知的財産担当者の場合には基本的には認められている。

(3) 審理事項通知書の受領

期日の約1～2ヶ月前⁽⁶⁾に特許庁より当事者に対して「審理事項通知書」が送付される⁽⁷⁾。審理事項通知書は、平成22年度に運用が開始されたもので、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、それを踏まえた口頭審理陳述要領書の作成等の準備を促すことにより、口頭審理を円滑に行い、審決に必要な資料を収集するためのものである。

審理事項通知書には、主に①合議体の暫定的見解、②当事者の主張に関する事項、③技術説明の求め等が記載されている。

合議体の暫定的見解は、(i) 審決書の「当審の判断」の記載とほぼ同じ内容（若しくはこれを簡略化した内容）の、無効理由毎の合議体の暫定的な見解が記載されていることもあれば、(ii) 本件発明、引用発明、一致点・相違点といった無効理由中の争点の一部に関する合議体の暫定的見解が記載されることもある。

また、当事者の主張に関する事項としては、当事者の主張において不明確な部分の説明を求めたり、また、各争点に関して合議体の暫定的見解を前提としてかかる判断をした場合に不利益となる当事者に対して反論を促したりする内容が記載される。また、合議体が、当事者に対して主張の撤回を求める場合もある。請求人が新規性及び進歩性の欠如を理由とする無効理由を主張していたところ、被請求人が特許請求の範囲について訂正請求をした場合に、新規性の欠如を理由

とする無効理由の主張を取り下げよう求める場合が典型例であるが、合議体の暫定的見解を示した上で、無効理由が認められない主張について取り下げよう求められることもある。

技術説明の求めは、必要に応じて、合議体から当事者に対して本件発明及びその背景等の技術説明が求められる場合であるが、実際には合議体から一般的な技術説明が求められることは少ない⁽⁶⁾。

(4) 口頭審理陳述要領書の作成・提出

当事者は、上記の審理事項通知書の内容を踏まえて所定の様式⁽⁹⁾に従い「口頭審理陳述要領書」を作成して提出する。口頭審理陳述要領書は、口頭審理当日に主張する内容を記載した書面である。

一般的には提出期限は口頭審理期日の2週間前～10日前に設定され、請求人及び被請求人がそれぞれ同時に提出する。提出は、正本1通と副本（相手方の数＋審理用1通）を特許庁出願支援課窓口へ提出するとともに、同日に特許庁特許侵害業務室及び相手方へファクシミリでも送付する。

口頭審理陳述要領書では、審理事項通知書により合議体から説明を求められた事項に関する主張を記載することは必須である。また、合議体の暫定的見解のうち、この見解により不利益を被る当事者はこれを覆すに足りる主張を記載することが必要である。他方で、当事者の主張に関する事項のうち、その説明を求められない当事者であっても、相手方の主張を見越した反論を記載したり、また、有利な合議体の暫定的見解についてこれを補強する主張をしたりすることもある。

請求人に関しては、被請求人から提出された答弁書に対する反論を記載することもあり、実際に審理事項通知書において答弁書に対する反論等を口頭審理陳述要領書に記載するよう指示されていることも多い。

また、審理事項通知書において、主張の一部撤回を求められた請求人は、主張の撤回の適否を考慮の上、撤回するのであればその旨を口頭審理陳述要領書に記載する。

なお、口頭審理陳述要領書には、無効審判請求書及び答弁書において記載した事項を繰り返し記載したり、また、この要約を記載する例もあるが、既にこれらの書面で記載された主張と同一の主張を口頭審理陳述要領書に記載する必要は必ずしもない。

(5) 技術説明の要否及び準備等

合議体から求められた場合、又は当事者が希望する

場合には、本件発明及びその背景等の技術説明を行うことができる。いわゆる「IT 審判廷」を利用することが可能であり、PCを接続して大画面ディスプレイに表示したり、また、書画カメラを用いて文書や物品をディスプレイに表示したりすることも可能である⁽¹⁰⁾。IT 審判廷でなくとも、プロジェクターを用いて技術説明を行うことが可能である。技術説明を希望する当事者は、予定時間及び必要機器等を特許庁審判書記官に予め連絡し調整をしておく必要がある。

視覚等に訴えかけて技術内容の説明を行う必要がある場合には技術説明を行うこととなるが、合議体から一般的な技術説明が求められていない場合などは、時間的制約から比較的短時間に納めるよう要請されることが多いと思われる。そのため技術説明を行う場合には、争点を絞って短時間で要領よく行うことが求められるといえる。

なお、相手方が技術説明を行う場合には、一般的には、予め他方当事者に対してその旨の連絡があるが、技術説明の内容については口頭審理前に開示されないことがある。相手方が技術説明を行う場合には、口頭審理前に技術説明資料を提供するよう特許庁を通じて要請しておくことが望ましい。

(6) その他口頭審理のための準備

口頭審理では、口頭で主張を行うことが求められるため、口頭審理の前に、合議体からの想定質問にいかなる回答を行うかを詰めておく必要がある。特に、相手方から提出された口頭審理陳述要領書やその他の書面に記載された主張について、合議体からこれらの主張に対する反論の有無及びその内容を問われることが多いため、相手方から口頭審理陳述要領書を受領した後、口頭審理前までに、代理人及び当事者の担当者で、いかなる反論が可能かを検討することが必要である。

相手方の口頭審理陳述要領書に対して書面で反論した方がよいと判断した場合には、上申書として提出することが可能である。この場合にはファクシミリで合議体と相手方に事前に送付するとともに、正本1通及び副本（相手方の数＋審理用1通）を口頭審理当日に持参することとなる。但し、一般的には口頭審理前に上申書を提出する例は少ないと思われる。

3 口頭審理の進行

口頭審理当日の一般的な進行は以下のとおりである。

(1) 出頭者の確認

事件の読み上げ、合議体の紹介の後、出頭者の確認が行われる。出頭者の確認は、請求人、被請求人の順で出頭者を紹介する形で行われる。出頭者の一人が、各出頭者の立場（弁理士・弁護士・当事者の役員・従業員）と氏名を述べる方法でも、また、各出頭者がそれぞれ自らを紹介する形式でもよい。

(2) 証拠の原本確認、書証の成立の真正の認否

無効審判において提出される証拠は、原則として、原本、正本、又は認証のある謄本のいずれかでなくてはならない（特許法施行規則 61 条の 5 第 1 項）。そのため口頭審理では、無効審判において提出された証拠が原本等と相違ないかの確認が行われることがある。

特許文献、一般の刊行物（よく知られた定期刊行物、一般的な図書）は、当事者に特段の争いがない限り原本の確認は行われないが、それ以外の証拠については原本確認が求められることがある。そのため、口頭審理では、無効審判において提出した証拠のうち、特許文献⁽¹¹⁾以外の証拠、例えば、書籍や社内資料の原本を準備しておく必要がある。また、図書館等でコピーした書籍であって、原本を準備できない場合には、公証権限のある公務員が原本と相違なき旨を付記した「認証謄本」を準備する必要がある。認証謄本は、文書の内容及び受入年月日を記載した証明書として、認証権限のある図書館職員に作成してもらうこととなる。

そして口頭審理では証拠に関しては書証が真正に成立したかを争うか否かを確認されることがある。そのため、当事者は、提出された証拠のうち成立の真正を争う証拠がある場合には、その理由とともに成立の真正を争う旨を述べることとなる（特許法施行規則 61 条の 7）。

(3) 審理

口頭審理における審理は、一般的には審理事項通知書の記載に沿って審判長の指揮の下に行われる。争点ごとに合議体が当事者の一方又は双方に質問をし、これに対して当事者（代理人）が回答するという形式で行われる。基本的には一つの質問に関しては、双方の意見を聞く形式で行われる。

口頭審理では口頭で主張したことのみが主張として認められるものではないため、質問に対する回答内容が既に口頭審理陳述要領書に記載されている内容であれば、その要約を述べることで足りることが多い。

また口頭審理では、相手方が新規の主張を行うこと

がある。更に、無効審判は職権主義で行われるため、当事者が主張していない争点や、当事者間に争いがない部分についても、合議体から質問されることもある。その場合には、その場で回答するか否かを検討した上で、場合によっては口頭審理終了後上申書の形式で反論することを求めることも含めて検討することとなる。

なお、口頭審理における審理の進め方は合議体によっても異なっており、例えば、審理冒頭において、これまでの主張の要約を求められることもあるため、口頭審理では、当事者双方が無効理由ごとに端的に主張を口頭で述べるができるよう準備をしておくことも必要である。

また、口頭審理では、主張の取り下げや証拠の撤回が求められる場合がある。

主張の取り下げは、前記 2 (3) で記載したことと同様であり、訂正請求がなされたことに基づく新規性の欠如を理由とする無効理由の取り下げや、無効理由が認められないという合議体の暫定的見解を前提とした無効理由の取り下げが求められる場合がある。口頭審理では、無効理由の一部取り下げは、口頭で行うことが可能である。なお、主張の取り下げには相手方の同意が必要となるため、請求人が無効理由の一部の主張の取り下げをした場合には、被請求人に対して同意するかの確認がされる。

証拠を整理する観点から、証拠ではなく参考資料として取り扱うとする証拠の撤回を合議体が勧告する場合がある。無効審判は職権探知主義で行われるため、合議体の心証形成は必ずしも当事者が提出した証拠のみに基づく必要はない。そのため、証拠であるか参考資料であるかは法的には大きな問題ではないと言えよう。引用例に当たらない証拠については参考資料としても問題は少ないと思われる⁽¹²⁾。

(4) 証拠調べ（証人尋問、検証）

無効審判では、当事者の申請により証人尋問や検証を行うことができる。このような証拠調べは口頭審理においても行うことができる。証人尋問や検証を行う場合は、公然実施を証明する場合が典型例であるが、無効審判においてこれらの証拠調べが行われる例は少ないと思われる。

また、侵害訴訟等が同時に係属している場合で、当該訴訟において証人尋問又は検証が行われた場合には、これらの調書の特許庁に対して証拠として提出す

ることも可能である。

(5) 各種告知及び調書の作成等

審理が終了すると、口頭審理調書の作成のために15分程度の休憩が入る。休憩後、作成された調書の内容について、審判長が読み上げ、当事者双方が調書の記載内容について確認する。調書には、一般的に、①当事者が提出書面のとおり陳述したこと、②書証の成立の真正に関する認否、③主張の一部が撤回されたこと、及び、これに対する相手方の同意、④書面に記載されていない口頭審理において当事者の陳述の要領、⑤審判長が当事者に提出を指示した事項、⑥各種告知が記載される⁽¹³⁾。口頭審理調書において記載するのは、当事者の陳述の要領であり、当事者が陳述した内容を逐語的に記載するものではない。

口頭審理では、当事者が口頭審理において新規の主張をした場合などに、相手方が反論のための上申書の提出を希望する場合がある。また、口頭審理における合議体からの説明の求めに対して、改めて当事者がこれに対する回答を上申書という書面で提出することを求める場合もある。更に、口頭審理を経てもなお当事者の主張が不明なこともあり、これらの場合には、合議体が当事者に対して口頭審理を終了し書面審理に移行することを告知した上、上申書の提出期限を定め、上申書の提出を指示する。なお口頭審理終了後の上申書の提出期限は比較的短いことが多い。

他方、口頭審理終了時点で審決をするのに熟したと判断される場合は、審決の予告または審決をすることとなるため、審決の予告又は審理終結の通知を近日中に送付する旨告知される。審理終結通知は、口頭審理の終了を宣言する時に口頭で行うこともできる。

また、口頭審理は通常1回しか行われませんが、複数回行う場合もあり、その場合には次回期日が告知される。しかし、口頭審理を2回以上行う例はまれであろう⁽¹⁴⁾。

4 最後に

特許庁審判部「審判実務者研究会報告書2012」(平成25年3月)(注8参照)181頁では、「審理事項通知書による争点整理と口頭審理陳述要領書による争点に対する主張立証が順調に行われた場合には、口頭審理前に、当事者の議論が尽くされ、合議体も十分な心証が得られていることがある。そのような場合には、口頭審理が単なる儀式となってしまっている例も見受け

られるとの指摘があった。」とされている。実際に、口頭審理において、無効審判請求書、答弁書、口頭審理陳述要領書に記載された主張を超えた議論がなされず、また、合議体の心証もほぼ固まっている状態であることも少なくないと思われる。これは原則全件口頭審理を行うという特許無効審判においては致し方ないことであると思われる。

しかし、東京弁護士会知的財産法部会における議論の中では、合議体が心証形成する前に口頭審理に臨み、合議体及び当事者双方の長時間にわたる議論が審決に反映された事例も複数報告された。

そのため、当事者及び代理人としては、充実した口頭審理を行い、これが審決に反映されるよう、十分な事前準備と積極的な議論への参加が求められるといえよう。

以上

注

- (1)口頭審理は、原則として公開して行うこととされており(特許法145条5項)、特許庁ウェブサイトでは、口頭審理期日が事件名、当事者名とともに公表されており、誰でも傍聴することが可能である。現在審判廷は、特許庁審判廷(特許庁庁舎16階)(傍聴席20席程度)、特許庁第1審判廷(経済産業省別館1階)(傍聴席25席程度)、特許庁第2審判廷(経済産業省別館1階)(傍聴席10席程度)の3つとなっている。
- (2)経済産業省政策評価懇談会(第15回)議事録(<http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001420/gijiroku15.pdf>)6頁北村補佐発言。そのほか、口頭審理を行わない場合としては、無効審判の対象となった請求項のすべてについて、①別の無効審判により無効が確定した場合、②訂正の請求により削除された場合など、審判請求が不適法であり、却下される場合が挙げられている。
- (3)経済産業省政策評価懇談会(第15回)配付資料2「平成22年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価(ポイント)」(www.meti.go.jp/committee/summary/0001420/015_02_00.pdf)6頁。
- (4)「口頭審理実務ガイド」様式2の期日請求書参照。
- (5)「口頭審理実務ガイド」様式6及び7の口頭審理出頭者用の委任状参照。
- (6)場合によって期日の調整とともに送付されることもある。
- (7)審理事項通知書は1回とは限らず、例えば口頭審理陳述要領書が提出された後、争点整理の目的で更に送付されることもある。
- (8)特許庁審判部「審判実務者研究会報告書2012」(平成25年3月)(<http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/kenkyukai/pdf/sin>

posei_kentoukai/h24_houkokusyo.pdf) 181 頁では、「合議体が当事者によるプレゼンテーションや技術説明を希望することはあまりなく、当事者の希望によって行われることが多い。特に、合議体に不利な心証を開示された当事者が、プレゼンテーションや技術説明を希望する例が見られるとの指摘があった。」とされている。

- (9) 「口頭審理実務ガイド」様式 3 及び 4 の口頭審理陳述要領書参照。
- (10) 詳細は、特許庁ウェブサイト「審判廷の IT 化についてのお知らせ」(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shinpantei_it.htm) 参照。
- (11) 原本確認が不要なものとしては、特許文献（内国公報又は外国公報）のほか、原簿、独立行政法人工業所有権情報・研修館所蔵の刊行物が挙げられている。
- (12) なお、証拠の撤回についても、相手方の同意が必要である

とされている（特許庁審判部「平成 23 年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」（平成 24 年 3 月）付録 7. 無効審判における主張と証拠について 336 頁）。

- (13) 口頭審理調書の記載事項は、特許法施行規則 55 条 1 項に規定があり、①審判の番号、②審判官及び審判書記官の氏名、③出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名、④審理の日時及び場所、⑤審理を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由、⑥当事者、代理人及び参加人の陳述の要領、⑦審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項、⑧その他の必要な事項とされている。
- (14) その他、合議体から告知される内容としては、無効理由通知、訂正拒絶理由通知、補正の拒否の決定、特許法 131 条の 2 第 2 項第 2 号の同意の確認がある。

(原稿受領 2012. 10. 29)

