

特許法院における侵害訴訟控訴審の審理マニュアル

2016. 3. 16.

特許法院

I. 制定の趣旨

特許権などに関する民事控訴審のうち、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、争点別の集中審理などを規定して迅速かつ効率的な手続きが行われるようにするほか、特許訴訟の性格に合わせた弁論手続きの進行方法及び証拠の申請・調査方法を規定・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を可能にする。

II. 事件の受付及び準備命令

1. 控訴人に対する準備命令

- イ. 控訴状に控訴理由の記載が充分でない場合、控訴事件が受け付けられた直後、控訴人に控訴理由が記載された準備書面の準備命令を発令する(添付1の控訴人準備命令を参考)。
- ロ. 控訴人は準備命令を受けてから3週以内に以下の事項が盛り込まれた準備書面を提出しなければならない。
 - ①第1審判決のうち事実認定の誤り又は法条適用の誤りがあった部分
 - ②第1審における控訴人と被控訴人の事実上・法律上主張の要旨、被控訴人の主張のうち争いのない事実
 - ③第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
 - ④控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申請する証拠とその立証趣旨、上記の主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
 - ⑤関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院において係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由もなくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]
 - ⑥調停・和解の希望有無

2. 被控訴人に対する準備命令

- イ. 被控訴人は、控訴人の控訴理由が記載された準備書面の送達を受けてから3週以内に以下の事項が盛り込まれた反論の準備書面を提出しなければならない。

- ①控訴人の主張に対する答弁、控訴人の主張のうち争いのない部分
- ②第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
- ③控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申請する証拠とその立証趣旨、上記の主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
- ④関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院において係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由もなくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]
- ⑤調停・和解の希望有無

ロ. 被控訴人が答弁書を提出しない、又は答弁書(若しくは最初の準備書面)に控訴理由に関する答弁の記載が充分でない場合、被控訴人に答弁の趣旨が具体的に記載された準備書面の提出の準備命令を言い渡すことができる(添付2の被控訴人準備命令を参照)。

3. 新たな主張・証拠の提出時の留意事項

第1審において弁論準備期日を進行したり、主張の提出期限を定めた場合、第1審の弁論準備期日の終結時までに又は提出期限までに提出されなかった主張を新たに追加・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、正当な事由によりその期間内に提出できなかったことを具体的に疎明しなければならず、その提出により訴訟を顕著に遅延させない場合に限る。

Ⅲ. 事件の分類及び弁論の準備

1. 事件の分類

控訴理由の記載された準備書面が提出されれば、裁判長は上記の準備書面と控訴記録を基に審理計画の樹立が必要とされる事件であるか否かを検討し、直ちに弁論期日を指定する事件、手続き協議など又は弁論準備期日の指定が必要となる事件、早期調停手続きに回付する事件を分ける。

2. 弁論準備命令

直ちに弁論期日を指定する事件について、審理の充実化に向けて控訴人及び被控訴人に対し、主張及び証拠の提出期限、専門家証人など時間がかかる証拠の申請期限などを定め、準備命令を言い渡すことができる(添付3の弁論準備命令を参照)

3. 事件管理に向けたウェブ会議

イ. 裁判長は、当事者の意見を聞いて両方の当事者とビデオ・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ついて協議することができる。裁判長は陪席裁判官を受託裁判官として指定し、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が決まった事件については、控訴人と被控訴人にウェブ会議の開催を通知し、それに関する準備命令を言い渡すことができる(添付4の事件管理ウェブ会議の準備命令を参照)。

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する。

- ① 弁論期日の日付及び回数、各期日別弁論の争点
- 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 専門家証人など日々のかかる証拠の申請有無及び期限
- ④ 当事者による技術説明会の実施有無
- ⑤ 調停手続きへの回付有無
- ⑥ 争点の確認及び整理

ニ. 事件管理ウェブ会議において協議された内容については、準備命令を言い渡すことができる(添付5の手続きに関する準備命令を参照)。

ホ. 前項の準備命令において総合準備書面の提出を命じた場合、控訴人は事件管理ウェブ会議から3週以内(又は準備命令において定めた期限)に総合準備書面を提出し、被控訴人は控訴人の総合準備書面が提出された日から3週以内(又は準備命令において定めた期限)に総合準備書面を提出する。

ヘ. 総合準備書面には全ての主張(第1審における主張のうち、撤回しない主張を含む)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。但し、弁論期日を争点別に運営するなどの理由により二項の準備命令において特定争点に関する総合準備書面の提出を命じた場合には、特定争点に関する全ての主張を記載しなければならない。既に提出された準備書面と同一の内容については当該部分を引用することができる。

ト. 準備命令において定めた主張及び証拠の提出・申請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・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する必要がある[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若しくは自由実施技術の抗弁において最も近接している先行発明(以下、「主先行発明」という)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、第1審において認めた事実・法的判断に反する主張などの追加・変更]

4. 弁論準備期日

- イ. 主張及び証拠を整理する、又は技術説明会の開催に必要な場合、弁論準備期日を設定して当事者を出席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、正当な事由により弁論準備期日の終結以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

1. 弁論期日の運営

- イ. 控訴人、被控訴人の順で各15分間口頭にて弁論する。数人の訴訟代理人が選ば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。弁論時間は裁判長が必要であると判断した場合、延長又は短縮できる。
- ロ. 口頭弁論のための弁論資料などは、弁論期日の1週間前までに提出しなければならない。
- ハ. 当事者は必要な場合、事件と直接的に関わっている製品(特許実施製品、侵害製品など)を持参しなければならない。裁判長は当事者に製品の説明又は試演を求めることができる。

2. 弁論期日を争点別に集中審理する場合

- イ. 法院は以下のような事件において必要な場合、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。
 - ①数件の請求が併合されている、又は争点が複数であるために請求別・争点別に集中審理を行う必要がある事件¹
 - ②請求項の解釈について争われ、その解釈によりその他争点に関する主張が異なる可

¹ <運営例>侵害と損害額が争点となった件

①事件管理ウェブ会議を通じて侵害と損害の争点を分離して進行することにして、侵害争点に関する主張及び証拠の提出期限を設定→第1回弁論期日に侵害有無について審理→法院は侵害について口頭又は書面にて見解を示すことができる。

②侵害が一応認められる場合、弁論準備手続きにおいて損害額に関する主張及び証拠の提出期限、証拠調査の手続き及び方法について協議する。

侵害が明確でない場合、弁論準備手続きにおいて不備があった部分を第2回弁論期日に追加審理することとする。

③第2回弁論期日に弁論準備手続きにおいて協議した争点を審理→判決の言い渡し

能性があるため、請求項解釈の審理が先行される必要がある事件²

③その他争点別に集中審理が求められる事件

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. 法院は弁論期日後、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。同見解は後日変更される可能性がある。裁判部は当事者に対して同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(添付6の請求項解釈及び弁論準備命令を参照)。

3. 侵害訴訟と審決取消訴訟の審理

イ. 同一の特許・実用新案・商標・デザインに関する侵害訴訟と審決取消訴訟が同時に提起され、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は両事件を並行して審理することができる³。

ロ. 侵害訴訟と審決取消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行することができる。

V. 証拠の申請及び調査など

1. 証拠の申請及び採択の可否

イ. 控訴審において新しい証拠を申請する場合、申請人は第1審においてこれを提出できなかった理由について具体的に疎明しなければならない。法院は裁判手続きの遅延により一方の当事者に大きな損害が予想されるか否か、迅速な手続きの進行が必要であるか否かなどを考慮し、その採択可否を決定する。

ロ. 第1審において採択され調べられた証拠と立証趣旨が同一・類似の証拠を申請する場合(例：第1審において損害額を鑑定した場合、その鑑定額を弾劾するために別途の鑑定を申請)、申請人はその必要性について具体的に疎明しなければならない。

² <運営例> 請求項の解釈が問題となった件

① 事件管理ウェブ会議においてまず請求項解釈から進行することにして、請求項の解釈を初めとする各争点について主張及び証拠の提出期限を設定→第1回弁論期日に請求項の解釈について審理
② 法院は口頭又は書面にて請求項解釈に関する見解を示し、これを基にその他争点への弁論を準備するよう言い渡す。
③ 第2回弁論期日にその他争点に対して審理→判決の言い渡し

³ <運営例> 侵害訴訟と登録無効審判の審決取消訴訟を並行して審理した件

① 第1回弁論期日において無効(及び侵害)争点を審理→審決取消訴訟については弁論を終結する、又は追って指定する。
② 無効が認められない場合、法院はこれに関する見解を示し(同時に審決取消訴訟について先に判決を言い渡すことができる)、弁論準備手続きにおいて侵害訴訟のその他争点について協議→第2回弁論期日→判決の言い渡し
無効が認められる場合、法院はこれに関する見解を示す(同時に審決取消訴訟について判決を言い渡すことができる)→第2回弁論期日→判決の言い渡し

ハ. 第1審において申請したものの採択されなかった証拠、第1審において撤回した証拠を再申請する場合、申請人はその必要性について具体的に疎明しなければならない。

ニ. 証拠調査手続きの協議に向けて必要な場合、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、Ⅲ. 3. イ項のウェブ会議の方法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ほか、必要な場合、それに関する準備命令を言い渡すことができる(添付7の証拠調査のためのウェブ会議の準備命令)。

2. 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基本陳述書を添付しなければならない(添付8の専門家証人の基本陳述書を参照)。

ロ. 専門家証人の尋問のために必要な事項(専門家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、専門家証人による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)については、準備命令を言い渡すことができる(添付9の専門家証人の尋問のための弁論準備命令)。

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

ニ. 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。通訳が同行できない場合、証人尋問期日の4週間までに裁判部にこれを知らせ、通訳の指定申請を行う必要がある。

3. 書類(資料)の提出命令⁴

イ. 法院は当事者の申請により、相手方の当事者に対して侵害の証明に必要な書類又は資料、侵害行為による損害額の算定などに必要な書類又は資料(会計帳簿、売上関連帳簿、経費支出関連帳簿、契約書、税金計算書、税金申告書、銀行取引内訳など)の提出を命じることができる(電子文書を含む)。法院は、書類(資料)が提出されなかったことにより申請人が被る不利益と書類(資料)の公開により相手方の当事者が被る不利益を比較して量刑を決め、提出書類(資料)の種類と範囲を定めることができる。提出対象の書類に敏感な個人情報が含まれている、又は侵害の証明、損害額の算定とは関係のない情報が含まれるなど、正当な理由がある場合、法院は相手方当事者の申請を受けて当該部分を削除した書類の提出を許可することができる。

ロ. 法院は必要な場合、当事者の申請により申請の対象となる書類(資料)の趣旨やそ

⁴ 資料提出命令に関する部分は、2016. 3. 3. に国会本会議で成立した改正特許法の施行日から施行される。

の書類(資料)により証明する事実を箇条書きで示し、相手方の当事者に申請内容と関連して持っている書類(資料)の表示と趣旨を書いて出すように命じることができる。

ハ. 書類(資料)の所持有無が争われるなど、必要な場合に書類(資料)の提出命令より先に当事者尋問又は証人尋問を行うことができる。

ニ. 法院は、相手方の当事者が書類(資料)の提出を拒否する場合、提出拒否に正当な事由があるか否かを判断するために当該書類(資料)の提示を命じることができる。

ホ. 法院は、提出対象書類(資料)に営業秘密が含まれている場合、相手方当事者の申請により決定として当事者又はその代理人などに当該書類に記載された事項について秘密の維持を命じることができる。

4. 鑑定

イ. 第1審において損害額を算定するために鑑定が実施されなかった場合、通常の実施料や特許発明への貢献度を定めるために鑑定が必要な場合、その他必要であると認められる場合、これに対する鑑定を実施することができる。

ロ. 当事者は、鑑定人に損害額の鑑定に必要な事項を説明しなければならない。

5. 専門審理委員

イ. 法院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。

ロ. 専門審理委員による事件把握などのために必要な場合、弁論準備期日を設けることができる。専門審理委員は、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法院に書面にて提出しなければならない。

6. 損害額に関する主張及び証拠の提出

イ. 損害賠償の被請求人は、請求人の主張について具体的に答弁し、請求人の主張が事実と異なる場合、製品の実際の販売期間、販売数量、販売単価、販売額、製造原価、利益率などを明らかにしなければならない。

ロ. 会計帳簿又は売上若しくは経費の支出などを記載した会計・財務関連帳簿などを提出する場合には、その文書が元本又は元本と同一の写本であり、修正・削除・漏れのないことを確認する作成主体(会社の場合、代表理事及び会計担当理事)の確認書を添付しなければならない。相手方が会計帳簿の真偽について合理的な疑問を提起する場合、帳簿の作成の基礎となる書類(銀行又は財務書類)を追加提出する必要がある。

VI. 調停

1. 早期調停

- イ. 裁判長は控訴事件が受け付けられた直後又は適切な時期に事件が調停に適合しているか否かを判断し、早期調停手続きに回付することができる。
- ロ. 早期調停手続きに回付された事件は、原則として調停担当判事が担当する。調停担当判事は、当事者と協議して法院以外に適切な場所において調停手続きを進行することができる。

2. 弁論期日以降の調停

裁判長は第1回弁論期日以降も必要な場合、事件を調停手続きに回付して特許法院調停委員会などに調停をさせることができる。

VII. 提出書類の作成方法

1. 準備書面

イ. 準備書面の記載

- ①20ページ以上の準備書面を提出する場合は、冒頭に目次を記載する。
- ②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。
- ③技術用語については、注釈を使って用語の定義を記載しその出所を明示する。
- ④総合準備書面は、冒頭に当該事件の訴訟において主張する全ての攻撃・防御方法と主な証拠(先行発明を含む)の内容を要約して記載する。
- ⑤総合準備書面を除くその他準備書面には、既に主張している内容を繰り返して記載しない。必要な場合、総合準備書面の当該部分を引用して記載する。

ロ. 進歩性に関する主張

- ①先行発明との具体的な結合関係、結合が容易である理由について明示する。明示されていない主張については、主張しなかったものとみなされる可能性があるため、留意する必要がある。

例) 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○○構成に代替)すると特許発明が導き出され、先行発明1にそれと同様の結合に関する示唆があるため、通常の技術者にはそのような結合が容易に推定できるため、特許発明の進歩性が否定される(O)。

- ②特許発明と各先行発明の対応する構成を対比した構成対比表を提出する。

- ③先行発明は、その構成を具体的に特定する。1件の文書に複数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。
 - ⑤自由実施技術抗弁においても上記の各項の記載とおりにある。
- ハ. 明細書の記載不備に関する主張は、適用法条を明示する。

ニ. 侵害に関する主張

- ①侵害製品・方法は、執行機関が別途の判断がなくても識別できるよう具体的・個別的・事実に特定する(例：製品名、製品の形式番号を記載し、図面や写真を添付する)。
- ②侵害製品・方法については、特許発明と対比されるよう具体的に主張する一方、相手方が実施する製品・方法と事実に観点から同一に記載する。
- ③特許発明と侵害製品・方法の対応される構成を対比した構成対比表を提出する。

ホ. 損害額に関する主張

- ①損害額に関する原告の主張は、適用法条を明示し、各要件事実への主張に関わる証拠番号を表示する。
- ②損害額に関する被告の答弁は、原告が主張する事実に対する具体的に反論を含む(具体的に否認していない事実については、争いが無いものとみなされる可能性があるため、留意する必要がある)。特に原告が特許法第128条第1項に基づいて損害額を主張する場合、原告による主張の譲渡数量を否認する答弁においては実際の譲渡数量を記載する。原告が同条第3項に基づいて損害額を主張する場合、原告による主張の利益額を否認する答弁においては、実際の利益額とその算定根拠となる売上高、経費、利益率などを記載する。

2. 証拠説明書

- イ. 各証拠とこれを通じた立証趣旨を簡略に記載する。
- 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

- イ. 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が、主な証拠(先行発明など)については専門翻訳文を添付する。機械翻訳(自動翻訳)で提出してはならない。
- ロ. 書証明は、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[例：“〇〇会社の商品カタログ(2006. 1. 2. 発行)”]、先行発明として提出する証拠は書証明にこれを明示する[例：“(先行発明1)登録特

許公報第0012345号”]。

- ハ. 1件の書証には、1件の証拠のみ含まれる[例：商標事件の場合、数件のブログ上の書き込みは、それぞれ別途の書証として提出する。但し、関連の内容である場合、枝番号で表示する(甲第2号証の1、甲第2号証の2など)]

[添付1]

特許法院
第21部
準備命令(控訴理由書)

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下

貴下の控訴により、上記事件の訴訟記録が同法院に受け付けられました。控訴人は、控訴理由を具体的に記載した準備書面と必要な証拠を提出してください。

提出期限：2016.○.○.

準備事項

1. 控訴人は、以下の事項が盛り込まれた準備書面を提出してください。
 - ①第1審判決のうち、事実認定の誤り又は法条適用の誤りがあった部分
 - ②第1審における控訴人と被控訴人の事実上・法律上主張の要旨、被控訴人の主張のうち争いのない部分
 - ③第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
 - ④控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申請する証拠とその立証趣旨、上記の主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
 - ⑤関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院に係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由もなくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]。
 - ⑥調停・和解の希望有無
2. 第1審において弁論準備期日を進行し、又は主張の提出期限を定めた場合、第1審の弁論準備期日の終結時まで又は提出期限までに提出されていない主張を新たに追加・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、正当な事由をもってその期間内に提出できなかった理由について具体的に疎明する必要があります。
3. 特許法院では「特許など侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」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>)をご参照ください。迅速かつ効率的で充実した裁判の進行のために同マニュアルの内容を熟知した上、従ってください。特に、準備書面は同マニュアルの「提出書類の作成方法」に従って作成し、証拠は「証拠の申請」方法に従って申請してください。

4. 上記の事項を遵守しない主張及び証拠申請の場合、裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

[添付2]

特許法院
第21部
準備命令(答弁書)

事件 2016ナ100001
被告(被控訴人) ○○○ 貴下

被控訴人は、答弁の内容を具体的に記載した準備書面と必要な証拠を提出してください。

提出期限：2016. ○. ○.

準備事項

1. 被控訴人は、以下の事項が盛り込まれた答弁書を提出してください。
 - ①控訴人の主張に対する答弁、控訴人の主張のうち争いのない部分
 - ②第1審において提出した証拠の要旨とその立証趣旨
 - ③控訴審において新たに主張する事項、控訴審において新たに申請する証拠とその立証趣旨、上記の主張及び証拠を第1審において提出できなかった理由
 - ④相手方が提出した書証に対する認否書
 - ⑤関連事件の表示[同一の特許・実用新案・商標・デザインについて特許審判院又は法院に係属中の事件は、いずれも関連事件とみなす(訂正審判請求事件及び訂正請求を含む)。正当な理由もなくこれを記載しなかった場合、訴訟手続きの進行において考慮されない可能性がある]。
 - ⑥調停・和解の希望有無
2. 第1審において弁論準備期日を進行し、又は主張の提出期限を定めた場合、第1審の弁論準備期日の終結時まで又は提出期限までに提出されていない主張を新たに追加・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、正当な事由をもってその期間内に提出できなかった理由を具体的に疎明する必要があります。
3. 特許法院では「特許など侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」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>)をご参照ください。迅速かつ効率的で充実した裁判の進行のために同マニュアルの内容を熟知した上、従ってください。特

に、準備書面は同マニュアルの「提出書類の作成方法」に従って作成し、証拠は「証拠の申請」方法に従って申請してください。

4. 上記の事項を遵守しない主張及び証拠申請の場合、裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

[添付3]

特許法院

第21部

期日指定及び弁論準備命令

事件 2016ナ100001

原告(控訴人) ○○○ 貴下

被告(被控訴人) ○○○ 貴下

当事者の主張を明確にして充実した審理を行うために、下記の事項について準備を命じます。

記

1. 第1回弁論期日を**2016. ○. ○. ○時**特許法院○○号法廷に指定する。
2. 原告(控訴人)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・申請しなければならない。
3. 被告(被控訴人)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・申請しなければならない。
4. 証人申請、鑑定申請など日々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らない。
5. 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週間前までに正当な事由を疎明して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・申請するためには、正当な事由をもって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したり、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、第1審において認められた事実・法的判断に反する主張、適用法条が相違する損害額に対する主張などの追加・変更)。正当な事由が疎明されない場

合、裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

ハ. 弁論期日には控訴人、被控訴人の順で各15分間口頭にて弁論します。口頭弁論に向けた弁論資料などは、弁論期日1週間まで提出しなければならない。

ニ. 弁論期日には、必要な場合は事件と直接的に関わった製品(特許実施製品、侵害製品など)を持参します。

ホ. 特許法院では「特許など侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」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>)をご参照ください。迅速かつ効率的で充実した裁判の進行のために同マニュアルの内容を熟知した上、従ってください。特に、準備書面は同マニュアルの「提出書類の作成方法」に従って作成し、証拠は「証拠の申請」方法に従って申請してください。

[添付4]

特許法院

第21部

事件管理ウェブ会議の準備命令

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下
被告(被控訴人) ○○○ 貴下

当事者の主張を明確にして充実した審理を行うために、以下の準備事項について準備を命じます。

準備事項

1. 事件管理ウェブ会議の日程

事件管理ウェブ会議を**2016.○.○.○時**にビデオ通話(スカイプ、skype)方法で行います⁵。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ください。

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する予定です。その後の裁判手続きは、協議された内容及び日程に従って進められるため、予め主張及び証拠方法を準備して下さい(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。

- ① 弁論期日の日付及び回数、各期日別弁論の争点
- 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 専門家証人など日々を要する証拠の申請有無及び期限
- ④ 当事者による技術説明会の実施有無

⁵ 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可能です)、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。

⑤調停手続きへの回付有無

⑥争点の確認及び整理

3. 留意事項

イ. 手続きを円滑に進めるため、本事件において争う事実・法的争点を会議の7日前までに提出します。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)及びそれについて主張する解釈を提出します。

ロ. 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、正当な理由をもって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ていない主張及び証拠は、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通常の技術者の技術水準(学歴、資格、従事期間など)

②先行発明：主な先行発明を追加・変更したり、数件の先行発明を結合するにおいて具体的な結合関係が相違する場合(進歩性の否定主張の例：主な先行発明である先行発明1の構成2を先行発明2の〇〇構成に代替すると特許発明が導き出され、先行発明1にそれと同様の結合に関する示唆があるため、通常の技術者にはそのような結合を用意に推測することができるため、特許発明の進歩性が否定される)

ニ. 特許法院では「特許など侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」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>)をご参照ください。迅速かつ効率的で充実した裁判の進行のために同マニュアルの内容を熟知した上、従ってください。特に、準備書面は同マニュアルの「提出書類の作成方法」に従って作成し、証拠は「証拠の申請」方法に従って申請してください。

[添付5]

特許法院

第21部

期日指定及び手続きに関する準備命令

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下
被告(被控訴人) ○○○ 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協議した内容に基づいて主張・証拠の提出期限と弁論期日などを下記のように指定する。

記

1. 原告(控訴人)の総合準備書面の提出期限は、2016. ○. ○. までにとする。

総合準備書面には、3. イ項に記載された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らない。本書面の提出後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、正当な理由をもって以上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ない(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、第1審において認めた事実・法的判断に反する主張などの追加・変更)。

2. 被告(被控訴人)の総合準備書面の提出期限は、2016. ○. ○. までにとする。

総合準備書面には、3. イ項に記載された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らない。本書面の提出後に主張を追加・変更したり、追加・変更された主張に関する証拠を提出するためには、正当な理由をもって以上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ない。

3. 第1回弁論期日を2016. ○. ○. ○時特許法院○○号法廷に指定する。

イ. 第1回弁論期日において議論する争点は、特許第1234567号請求項第1項の発明が無効であるか否か、被告の製品が上記特許発明の権利範囲に属するか否かである。

ロ. 弁論期日には原告(控訴人)、被告(被控訴人)の順で各15分間口頭にて弁論する。

ハ. 口頭弁論に向けた弁論資料などは弁論期日の1週間前までに提出しなければならない。

4. 3. イ項に記載された争点に関する専門家証人の申請期限は、**2016. 〇. 〇.** までとする。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基本陳述書[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らない。※ 専門家証人が採択され、第1回弁論期日において証人尋問を同時に行う必要がある場合、協議を経て第1回弁論期日を変更することができます。

[添付6]

特許法院
第21部
請求項解釈及び弁論準備命令

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下
被告(被控訴人) ○○○ 貴下

当事者ら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解釈に争いのある主な用語について、下記のとおり解釈します。よって、当事者らは下記の解釈に基づいて弁論をご用意ください

記

1. 同事件の特許発明の請求項
【請求項1】…(中略)…(以下、「同事件の第1項発明」という)
2. 同事件の第1項発明の主な用語に関する解釈
イ. ○○○
要するに、…(中略)…とみなすことが妥当である。
(以下、省略)

[添付7]

特許法院
第21部
ウェブ会議の準備命令

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下
被告(被控訴人) ○○○ 貴下

当事者の主張を明確にして充実した審理を行うために、以下の準備事項について準備を命じます。

準備事項

1. ウェブ会議の日程

証拠調査の日程などについて協議するためのウェブ会議を**2016. ○. ○. ○時**にビデオ通話(スカイプ、skype)方法で行います⁶。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ください。

2. 原告(控訴人)は、**2016. ○. ○.**までに損害額に関する全ての主張及びそれに関する立証計画を提出しなければならない。

3. 原告(控訴人)は、損害額算定の要件事実について被告(被控訴人)に対し釈明を求める事項、損害額算定のために被告(被控訴人)から提出されなければならない書類(資料)がある場合、**2016. ○. ○.**までに具体的に記載して書面にて提出しなければならない。

4. 被告(被控訴人)は、**2016. ○. ○.**までに以下の事項が盛り込まれた準備書面を提出しなければならない。

- ①原告(控訴人)の損害額主張に対する答弁
- ②原告(控訴人)が主張する売上高など事実に対する具体的な答弁
- ③原告(控訴人)の釈明事項に対する答弁

⁶ 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可能です)、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。

④原告(控訴人)が提出を求める書類(資料)の所持有無、任意提出の可否、任意提出が不可能な場合のその具体的な事由

5. ウェブ会議の内容

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する予定です。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。

- ①被告(被控訴人)の任意提出書類(資料)の種類及び範囲
- ②書類(資料)提出命令の申請有無及び範囲
- ③主張及び証拠の提出期限
- ④専門家証人、鑑定など日々を要する証拠の申請有無及び期限
- ⑤調停手続きへの回付有無
- ⑥争点の確認及び整理

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、裁判部は民事訴訟法第149条を厳格に適用します。

ロ. 損害額に関する主張

- ①損害額に関する原告の主張は、適用法条を明示し、各要件事実への主張に関わる証拠番号を表示します。
- ②損害額に関する被告の答弁は、原告の主張事実に対する具体的な反論を記載します(具体的に否認していない事実については、争いが無いものとみなす可能性があります)。特に、原告が特許法第128条第1項に基づいて損害額を主張する場合、原告が主張する譲渡数量を否認する答弁においては実際の譲渡数量を記載し、原告が同条第3項に基づいて損害額を主張する場合、原告が主張する利益額を否認する答弁においては、実際の利益額とその算定根拠になる売上高、経費、利益率などを記載します。

ハ. 損害額を証明するための証拠が一方の当事者に偏在しており、これを提出しない、又は廃棄するなど証拠調査に強調しなかったため、特許法第128条第1項から第5項までに基づいて損害額を算定することが極めて困難な場合、法院は同条第6項に基づいて相当な損害額を認めるにおいて上記の事情を考慮することができます。

ニ. 特許法院では「特許など侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」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>)をご参照ください。迅速かつ効率的で充実した裁判の進行のために同マニュアルの内容を熟知した上、従ってください。

特に、準備書面は同マニュアルの「提出書類の作成方法」に従って作成し、証拠は「証拠の申請」方法に従って申請してください。

[添付8]

専門家証人の基本陳述書

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・被告が関わる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ください。
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た事実/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陳述します。

日付 20 . . .

署名

[添付9]

特許法院
第21部
弁論準備命令(専門家証人)

事件 2016ナ100001
原告(控訴人) ○○○ 貴下
被告(被控訴人) ○○○ 貴下

2016. ○. ○. の弁論期日における証人尋問について、充実した審理を行うため、下記の事項について準備を命じます。

記

1. 原告(控訴人)の専門家証人陳述書など提出

イ. 原告(控訴人)は、**2016. ○. ○. までに**専門家証人の陳述書及び証人尋問事項を提出しなければならない。主な尋問は、専門家証人陳述書の範囲内で行わなければならない。

ロ. 証人に対し、主な尋問において提示又は引用する全ての資料(Family特許、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る。

2. 証人に対する主尋問と反対尋問は、各20分以内とする。

3. 当事者は、それぞれの主な尋問と反対尋問のために通訳と同行することができる。通訳が同行しない場合、**2016. ○. ○. までに**裁判部にこれを知らせ、通訳人の指定申請をしなければならない。

4. 専門家証人による証言の信ぴょう性を弾劾する主張及び証拠は、**2016. ○. ○. までに**提出しなければならない。