



# IP Justice in a Rapidly Changing Society

---

激動する時代とこれからの知財司法

# Kick-off Question

**“What is one of the most memorable moments in your personal/professional life in the past two decades?”**

(この20年で最もメモリアルな瞬間を挙げるとしたら?)

【Q1-1】



# Key Challenges

- 1. How to address increasingly sophisticated expertise?**

(高度化する専門性にいかに対応していくか?)

- 2. How to ensure the social impact of judgments appropriate?**

(判断の社会的インパクトをいかに適切なものとするか?)

# Key Challenges

- 1. How to address increasingly sophisticated expertise?**

(高度化する専門性にいかに対応していくか?)

- 2. How to ensure the social impact of judgments appropriate?**

(判断の社会的インパクトをいかに適切なものとするか?)

# Special Court for Patent Disputes - Japan

**Intellectual Property High Court** was established in 2005 (20th anniversary in 2025)

## Infringement litigation

- **First instance:** Tokyo District Court and Osaka District Court, each with specialized IP divisions; both have exclusive jurisdiction over civil cases concerning patents, utility model etc. within wide territorial jurisdiction dividing Japan to two areas.
- **Appeal:** IP High Court (Tokyo) has exclusive jurisdiction appeals in these matters
- **Final Appeal:** Supreme Court

## Invalidity

- Patent invalidity may be asserted as a **defense** in infringement actions *in personam* effect.
- **Invalidation trials** may be brought before the Japan Patent Office (JPO) which has *in rem* effect; appeals from JPO decisions are heard exclusively by the IP High Court.



## 特許権を巡る紛争の専門裁判所 ー 日本

平成16年法律第119号知的財産高等裁判所設置法（施行後20年）

### 侵害訴訟（民事訴訟）

- ・ 一審：特許、実用新案等について専門部を設置する東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の専属管轄（民訴6条1項）
- ・ 控訴審：知財高裁の専属管轄（民訴6条2項、設置法2条1号）
- ・ 上告審：最高裁

### 特許の無効等を求める手続（最終、行政訴訟）

- ・ 侵害訴訟（民事訴訟）の無効の抗弁（特104の3）。当事者限りの権利不行使の抗弁として相対効
- ・ 特許の対世的な取消・無効・訂正は、特許庁での審決の効果
- ・ 審判請求できる事項については 審決に対する行政訴訟の審決取消訴訟に一元化されており（特178条6項）、知的財産高等裁判所に専属（特178条1項、設置法2条2号）

# Special Court for Patent Disputes - Korea

**Patent Court** (current: **IP High Court**) was established in 1998

## Infringement litigation

- First instance: **District courts** (Seoul Central, Daejeon, Busan, Daegu, Gwangju, and Suwon). Seoul Central District Court has selective concurrent jurisdiction in Korea.
- Appeal: **IP High Court**
- Final Appeal: Supreme Court

## Invalidity

- Patent invalidity may be raised as **an abuse defense** at infringement litigation proceedings, which has *in personam* effect
- Separate invalidation trials can be filed with the Intellectual Property Trial and Appeal Board (**IPTAB**) of Korean Intellectual Property Office (KIPO); the Patent Court has exclusive jurisdiction over appeals from IPTAB trial decisions



## 特許権を巡る紛争の専門裁判所 ー 韓国

1998年特許法院（現・知的財産高等法院）開設（当時は審決取消訴訟のみ）、2016年民事訴訟法及び法院組織改正法により大幅に拡充（1998年の特許法院設立から27年）

### 侵害訴訟（民事訴訟）

- ・ 一審：ソウル中央・大田・大邱・釜山・光州・水原の6地方法院、ソウル中央地方法院のみ大韓民国全土の競合土地管轄
- ・ 控訴審：**知的財産高等法院**
- ・ 上告審：大法院

### 特許の無効等を求める手続（民事訴訟・行政訴訟）

- ・ 侵害訴訟における**権利濫用の抗弁（相対効）**  
特許審判院には拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判、権利範囲確認審判があり、審決取消訴訟は知的財産高等法院の専属管轄

# Special Court for Patent Disputes – Europe (UPC)

**The Unified Patent Court** (UPC) was established on June 1, 2023, pursuant to the Unified Patent Court Agreement.

## Jurisdiction

- The UPC has exclusive jurisdiction over disputes concerning **Unitary Patents** granted by the European Patent Office (EPO) under the European Patent Convention (EPC). It also has jurisdiction over **traditional European Patents** that have not been opted out.

## Court structure

- First instance: Local, regional and central divisions (Paris, Munich and Milan)
- Appeal: **Court of Appeal** in Luxemburg

## Invalidation

- **Revocation actions**, which has *in rem* effect, may be brought either as independent proceedings or as counterclaims to infringement litigations.



## 特許権を巡る紛争の専門裁判所 ー 欧州(UPC)

欧洲統一特許裁判所協定 (UPCA (Unified Patent Court Agreement) OJ C 175, 20.6.2013) (UPCの事件受理は、2023年6月1日から2年)

### UPCとは

- ・ 欧州特許条約 (EPC) に基づき欧州特許庁 (EPO) で付与される欧州特許に  
関して**欧洲单一効特許** (UP : Unitary Patent) に係る紛争の専属裁判所
- ・ オプトアウトされていない従来の**欧洲特許** (European Patent) に係る紛  
争についても管轄を有する
- ・ EPOは特許付与機関 (拒絶査定不服系審判機関) 、UPCは、従前欧州各国の  
司法判断に委ねられていたUPの侵害論及び無効論を判断する専属裁判所

### 侵害訴訟 (民事訴訟)

- ・ 一審：**中央部** (パリ・ミュンヘン・ミラノ) 及び**地方部・地域部**
- ・ 控訴審：**控訴裁判所** (ルクセンブルグ)

### 特許の無効等を求める手続 (民事訴訟訴訟・行政訴訟)

- ・ 権利不行使の抗弁ではなく、**無効確認訴訟** (取消訴訟) を直接求めること  
ができ、**侵害訴訟反訴請求**が求められ併合される。無効判決は**対世効**

# Special Court for Patent Disputes – United States

**The United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)** was established by the Federal Courts Improvement Act of 1982.

## Infringement litigation

- First instance: Federal district courts (several “**rocket docket**” courts attract many plaintiffs in practice)
- Appeal: **CAFC**
- Final appeal: Supreme Court of the United States

## Invalidity

- Patent invalidity can be raised as a **defense** in infringement Proceedings; **declaratory judgments** of invalidity are also available, which has *in rem* effect as a collateral estoppel.
- **Validity challenges** may be pursued before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of U.S. Patent and Trademark Office via Post Grant Review (**PGR**) and *Inter-Partes* Review (**IPR**)
- The CAFC has exclusive jurisdiction over appeals from PTAB decisions of PGR and IPR.



## 特許権を巡る紛争の専門裁判所 ー 米国

Federal Courts Improvement Act of 1982 (PL No. 97-164, 96 Stat. 25)  
(連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の設立から43年)

### 侵害訴訟（民事訴訟）

- ・ 一審：連邦地裁（憲法1条8項8号）。一部のロケットドケットに集中
- ・ 控訴審：CAFC
- ・ 上告審：連邦最高裁

### 特許の無効等を求める手続（民事訴訟訴訟・行政訴訟）

- ・ 侵害訴訟における無効抗弁のほか、無効確認の訴えも可能。権利不行使の効果が第三者にも及ぶため、事実上、対世効
- ・ AIA改正（2011年）によるUSPTOのPTABのPGRの付与後異議（記載要件違反を含む）及び当事者系審判手続であるIPR（新規性・進歩性が対象）
- ・ PTABのPGRとIPRの決定に対する行政訴訟ルートは、CAFCが専属管轄（35 U.S.C. § 141(c)）

# Understanding Technical Issues – Japan

## Court Personnel with technical backgrounds

- Full-time Officials: **Judicial Research Officials**  
Career backgrounds: ex-JPO examiners or ex-patent attorneys
- *Ad-hoc* Appointed Authority: **Technical Advisors**

## Technical Explanatory Sessions

- Counsel for each party makes **Oral Presentations** on both Legal and Technical issues

## Expert Opinions

- Often filed as documentary evidences by either party, while it is practically rare for such experts to provide live testimony and be cross-examined

# 技術的知見の獲得 ー 日本

## 裁判所内部の体制

- **(常設) 裁判所調査官**

特許庁の審査・審判官、日本弁理士会

裁判所法57条 東京地裁・大阪地裁の専門部、知財高裁に配属

- **(選任) 専門委員**

裁判所常設名簿掲載の弁理士、学者等

民訴法92条の2以下

## 知財訴訟特有の裁判実務上の運用

### **技術説明会**

専門委員の立ち会いの下で実施される手続。口頭ベースで法的争点及び技術的争点が議論される

## 当事者主義に基づく技術的知見の収集

- 書証が中心。専門家の鑑定意見も書証として提出されるのが一般的

# Understanding Technical Issues – Korea

## Court personnel:

- **Judicial Research Officers** are assigned to each instance including Supreme Court.
- **Technical Examiners** in the Patent Court.  
*Career background:* ex-KIPO examiners
- Appointed Personnel: **Technical Advisors** with the Standing Members of Technical Advisor Committee of each court.

## Technical Explanatory Sessions

## Expert Witness Testimony

# 技術的知見の獲得 ー 韓国

## 裁判所内部の体制

- (常設) **技術調査官** : 大法院を含む各級法院に配属  
(法院組織法54条の3)
- (常設) **技術審理官** : 知的財産高等法院に配属  
(法院組織法54条の2)  
出身母体は、いずれも特許庁審査官が多い
- (選任) **専門審理委員** (裁判所のリストより選任)

## 知財訴訟特有の裁判実務上の運用

### 技術説明会

## 当事者主義に基づく技術的知見の収集

### 専門家証人 (通常の証人尋問)

# Understanding Technical Issues – Europe (UPC)

## Bench composition

**Legally Qualified Judge(s) and Technically Qualified Judge(s)** sit together.

*Career backgrounds of TQJs:* Industry Practitioners, Patent Attorneys, Officers from National Patent Offices

## Multi-Stage Procedure

Written phase, Interim procedures, Oral hearings

- Designated judges organize and narrow technical issues prior to oral hearings
- Disclosure and evidence management tools are available to focus contested technical points

## Experts

- Court Experts
- Party Experts



## 技術的知見の獲得 ー 欧州(UPC)

### 裁判所内部の体制

- **法律系裁判官** (Legally Qualified Judges) と **技術系裁判官** (Technically Qualified Judges) とで裁判体が構成  
技術系裁判官の出身母体は、企業実務家、弁理士、国内特許庁等

### 知財訴訟特有の裁判実務上の運用

- 審理手続区分の**書面手続**、**中間手続**、**口頭審理手続** (RoP52条1項) のうち、受命裁判官が口頭審理手続前に技術的争点の整理
- **書面手続**及び**中間手続**における**証拠開示手続** (RoP190条)

### 当事者主義に基づく技術的知見の収集

- **裁判所鑑定人** (Court Experts) : RoP185条
- **当事者鑑定人** (Party Experts) : RoP181条

# Understanding Technical Issues – United States

## Court's Staffs

- Personnel hired by Judge: **Law clerks** (including those with technical backgrounds)
- Appointed Authority: **Technical advisors**
- Appointed Authority: **Special masters**

## Expert Witness Testimony

Broad Discovery Rules provide documentary and testimonial technical evidence



# 技術的知見の獲得 ー 米国

## 裁判所内部の体制

- (常設) **Law Clerk**  
28 U.S. Code § 752 技術的バックグラウンドを持つ者もいる
- (選任) **Technical Adviser**  
FRE706
- (選任) **Special Master**  
FRCP 53(f)(3) 当事者の同意がある場合の事実認定の補助

## 知財訴訟特有の裁判実務上の運用

**Expert Testimony** (当事者申出)  
専門家証人の証人尋問 (FRE 702)

## 当事者主義に基づく技術的知見の収集

- **Discovery**により収集される各種証拠方法 (事前の証拠整理)
- 書証

# Checking Answers

**“Is there anything you would like to add, correct, or emphasize about what we’ve explained?”**

(調査につき、付加・修正・強調したい点があればお願いします)

## Discussion: Expertise

**“How have you overcome technically complex cases in patent litigation so far? What were the merits of those approaches?”**

（技術的に困難な事件に対し、どのようにアプローチしてきましたか。  
利点とともに教えてください）

【Q2-2】

## Discussion: Expertise

**“If a court employs internal technical experts, parties might be concerned about the objectivity and transparency of their expert opinions. As a judge, how have you addressed these concerns?”**

（裁判所の技術的理解を助ける手段について、当事者は、その客觀性や透明性に不安を持つことがあると思います。そのような不安にどう対応しますか）

【Q2-3】

## Discussion: Expertise

**“It is expected that increasingly complex technical cases will be brought before courts. How do you plan to respond to such cases as a judge?”**

（今後、更に難しい技術に関する事件が持ち込まれることが予想されます。裁判官として、どのように対応していきますか）

【Q2-4】

# Key Challenges

- 1. How to address increasingly sophisticated expertise?**

(高度化する専門性にいかに対応していくか?)

- 2. How to ensure the social impact of judgments appropriate?**

(判断の社会的インパクトをいかに適切なものとするか?)

# Request for Third Party Opinions – Japan

- N/A for general civil litigations under Civil Procedure Codes.
- Grand panel of the IP High Court requested, based on consents from both parties, third party opinions regarding SEP in *Apple vs. Samsung* (2014). Both parties submitted all of third-party opinions to the court **as documentary evidence** in accordance with the panel's instruction
- Following amendment to the Patent Act effective as of April 1, 2022 where the power of the court for requesting **third party opinions in patent infringement lawsuit** was legislated, the IP High Court requested such opinions in two grand panel cases. Each party submitted selected third-party opinions to the court **as documentary evidence**



## 日本における第三者意見の利用について

- ・ 一般の民事訴訟手続においては広く第三者の意見を募集する制度は存在しない
- ・ 2014年、標準必須特許に関するアップルvsサムソン事件（大合議）において、裁判所の訴訟指揮に基づいて第三者意見募集が行われた
- ・ 2021年に第三者意見募集制度が特許訴訟において導入される（特許法105条の2の11。2022年4月1日施行）
  - ・ 提出された意見を当事者が選別をして証拠として提出する
  - ・ 現在までに2件の利用実績が存在する
- ・ 知財訴訟で用いられた第三者意見利用のための他の制度
  - ・ 第三者への調査嘱託（民訴法186条）
  - ・ 審決取消訴訟における特許庁長官への求意見（特許法180条の2）

## *Amicus Curiae* – United States

Generally available for **all kinds of civil litigations**

- Any third party may voluntarily submit its *amicus curiae* while courts may request for submission
- *Amicus curiae* is treated as **argument**

In CAFC, *amicus curiae* were filed in **many *en banc* cases**.

- There was a report that *amicus curiae* were filed in 21 (70%) cases during 1989-2009 (18 *amicus curiae* for each in an average)
- Recent case: *LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC* regarding a test for obviousness of a design patent

It is said that *amicus curiae* filed by **the Secretary of Commerce** is important



## アメリカ合衆国(CAFC)における第三者意見の利用について

アメリカではamicus curiaeの制度が浸透しており、多くの事件で第三者の意見が提出される。

- 第三者が自発的に提出するほか裁判所が提出を求める 것도できる
- アミカスブリーフは**主張**として扱われる

連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)においては、大合議(en banc)の事件で多くのアミカスブリーフが提出されている

- 1989年～2009年の期間、21件のケース（全体の70%）でアミカスブリーフが提出された（平均18件）
- 近時の事例では、*LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC*のケースで、意匠特許の自明性に関して長年使用されてきたRosen-Durlingテストを廃止する判断が行われたが、このケースでアミカスブリーフが提出された

裁判所におけるアミカスブリーフの意見の採用率が一番高いのは訟務長官といわれている

# Reference to third party opinions – Europe (UPC)

- No statutory system was found in procedural rules of Unified Patent Court (UPC).
- In ***Panasonic vs Oppo*** regarding SEP, the judgment of the UPC referred to an *amicus* brief filed by the European Commission in relation to a separate case.
- In cases before the **European Patent Office (EPO)**, the Enlarged Board of Appeal may request for third party opinions, and there are many precedents.

## 欧州(UPC)における第三者意見の利用について

- 統一特許裁判所(UPC)の裁判手続きで第三者の意見を広く募集するような制度は発見できなかった
- 他方で、標準必須特許に関するPanasonic vs Oppoの事案に係るUPCの判決において、別件で提出された**欧州委員会のアミカスブリーフ**の内容について踏み込んで言及がされている((EC) No I/2003は欧州委員会の競争当局が加盟国の裁判所に書面を提出できることを定めており、標準特許が問題になる事案で競争当局が訴訟において意見書を提出した例が存在する。)
- 欧州特許庁(EPO)では**拡大審判部**による意見募集の制度が存在し、過去にも多くの事案で意見募集がされている

# Reference to third party opinions – Korea

- Third parties may submit their opinions for cases before **the Constitutional Court**, and there are precedents where the Ministry of Justice filed its opinions in cases regarding death penalty or patrilineal family system, etc.
- Pursuant to an amendment to the Patent Act in 2023, the chief appeal examiners for **patent invalidation trials** may request public entities or private persons to submit opinions, and national/local governmental bodies may submit their opinions for such trials

## 韓国における第三者意見の利用について

- 韓国の裁判手続きで第三者の意見を利用する手続きとして、**憲法裁判所**における、利害関係人や第三者に意見の提出が挙げられる（例えば、死刑制度や戸主制について**法務部長官**が意見書を提出した例がある。）
- 無効審判**について、参考人意見書提出の制度が2023年の法改正で導入された。審判長が公共団体や参考人に対して意見書を提出させることができる、国家機関と地方公共団体が審判事件に意見書を提出できるという制度である

# Checking Answers

**“Is there anything you would like to add, correct, or emphasize about what we’ve explained?”**

(調査につき、付加・修正・強調したい点があればお願いします)

【Q3-1】

## Discussion: *Amicus Curiae* (U.S.)

**“What positive effects do these have on the court?  
Please share any specific examples where *Amicus briefs* were particularly effective.”**

（アミカスブリーフが裁判所にとって有用である理由は何でしょうか。  
特に効果的だった事案があれば紹介してください）

【Q3-2】

## Discussion: Third-party Opinions (UPC)

**“Although *Amicus Curiae* is not provided for in the UPC Rules, is it correct that *Amicus briefs* are in fact being submitted? UPC judgments are expected to have a significant impact not only on the parties but also on other businesses. What do you consider essential for the court to render judgments that reflect diverse opinions?”**

(UPCではアミカスキュリエの制度がないのでしょうか。UPCの判断のインパクトを考慮するとき、判断に際して心掛けるべき点としてはどのようなことがありますか)

## Discussion: Third-party Opinions (Korea)

**“The judgments of the IP High Court of Korea are also considered to have a significant impact. What points do you keep in mind during proceedings to consider the impact on society other than the immediate parties? Is the introduction of a system similar to *Amicus Curiae* being considered?”**

(知的財産高等法院の判断も社会への影響が大きいですが、どのようにその影響に配慮しますか。アミカスキュリエ類似の制度の導入は検討していますか)

【Q3-4】

# Key Challenges

- 1. How to address increasingly sophisticated expertise?**

(高度化する専門性にいかに対応していくか?)

- 2. How to ensure the social impact of judgments appropriate?**

(判断の社会的インパクトをいかに適切なものとするか?)

## Discussion: Looking Ahead

**“What do you see in IP Justice in the next decade?”**

(未来の知財司法をどう見るか?)

**“How do judges and courts evolve to keep being Just in this rapidly-changing world?”**

(激動する世界で、JUSTであり続けるためには?)

【Q4-1】 【Q4-2】

## *Finale – The Golden Rule*

**“What is the most essential principle that each jurisdiction must uphold and evolve to ensure IP Justice remains supporting innovation for the next decade and beyond?” (a word or a phrase)**

(知財司法がイノベーションを支え続けるために、最も重要な原則は？)

【Q4-3】

*Thank you*