

特集《現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について》

台湾における権利化阻止及び無効化について

台湾弁理士・弁護士 林 志剛^{*}, 台湾弁理士・弁護士 廖 文慈^{**}

要 約

孫子の兵法「虚実篇」に「攻めて必ず取るは、其の守らざる所を攻むればなり。守りて必ず固きは、其の攻めざる所を守ればなり。善く攻むる者は、敵、其の守る所を知らず、善く守る者は、敵、其の攻むる所を知らず。」とある。敵を攻めて常勝するのは、敵が守っていない所を攻めるからであり、常に守り抜けるのは、敵が攻めることができない所を守りて固めるからである。よって、よい攻撃者の前にあっては、敵も守りきれず、よい防御者の前にあっては、敵もどう攻めてよいかかわらず、茫然自失してしまうのである。

企業が特許競争という戦場で、どのように特許権を取得し、更には権利行使をしてゆくかは、特許攻防戦の要務である。しかしその一方で、どのように競争相手による特許権の取得を阻止するのか、或いは競争相手が特許権侵害訴訟の攻撃を繰り広げる際に、どのように既に競争相手が手にしている特許権を無効化するのかも、特許攻防戦において他人を牽制する重要な武器と戦略である。

目次

1. はじめに
2. 権利化阻止——情報提供制度
3. 無効化対策——無効審判請求及び無効抗弁制度
 - (1) 知財局への無効審判請求
 - (I) 無効審判請求の発動
 - (a) 無効審判請求ができる人
 - (b) 新特許法における「職権による審理制度」の廃止
 - (c) 新特許法における無効審判請求ができる事由の追加
 - (d) 無効審判請求声明の特定
 - (II) 無効審判の審理
 - (a) 無効審判審理の流れ
 - (b) 職権による審理原則
 - (c) 無効審判請求人による理由補充及び証拠の提出期限
 - (d) 同一の特許権に複数無効審判が係属する場合の併合審理
 - (e) 訂正と無効審判併合審理
 - (III) 無効審判の審決
 - (a) 請求項ごとの審決
 - (b) 無効審判請求取下げ規定の制定
 - (c) 一事不再理
 - (IV) 無効審判請求成立率
 - (V) 無効審判請求の行政救済
 - (2) 民事権利侵害訴訟における無効抗弁の提出
 - (I) 二元制度設計
 - (II) 同一の争点により行政訴訟手続きを経て無効審判請求不成立と確定した場合、二度と無効抗弁を主張することができない
 - (III) 特許権者が特許請求の範囲訂正を請求した際の民事

裁判所の対応方法

- (IV) 民事及び行政訴訟判決不一致の防止
- (V) 民事及び行政訴訟判決不一致発生時の救済方法—再審
- (VI) 特許無効抗弁関連統計資料

4. 結論

1. はじめに

台湾の特許制度では、出願段階にある他人の特許案件について、「情報提供制度」を利用してその権利化を阻止することができる。また、他人が既に取得した特許権については、知財局への「無効審判請求」、又は民事権利侵害訴訟における「無効抗弁」の主張により、他人の特許権を絶対的もしくは相対的に無効化することができる。上述の戦略は、攻撃手段と呼ばれ、また防御戦略と呼ばれる。従って、もしこちらが上述戦略をフレキシブルに運用すれば、競争相手を、いったいどのように攻撃や防御を行えばいいのかと困惑させることができるだろう。よってこれらは特許攻防戦において非常に重要なキーポイントになる。

台湾では2013年1月1日より新特許法が施行された。今回の特許法改正はこの10年来における重大な制度変革であり、わずか15の条文のみ未改正なだけなので、台湾特許制度の全面的な改変と言っても過言

^{*} 台湾国際専利法律事務所 所長

^{**} 同 特許行政救済部

ではない⁽¹⁾。この他、台湾では知的財産裁判所が2008年7月1日に正式発足、「知的財産案件審理法」も同日施行、司法院により次々に「知的財産案件審理細則」等20以上の子法も制定されたので、台湾の知的財産案件審理の新時代が拓かれたと言える⁽²⁾。この中でも、新設された「特許無効抗弁」制度は新制度運用5年来で、最も争議を巻き起こした制度のひとつである。本文は以下、台湾の新制度について実務運用の観点から検討を加えたものであり、特許権者と無効審判請求人それぞれの立場から各自の攻防戦略を分析するものである。

2. 権利化阻止——情報提供制度

出願段階における他人の特許案件について、知財局に情報資料を提供して、将来の特許権の取得を阻止することについて、旧特許法時に法律では「情報提供制度」が明文で規定されていなかったが、知財局の実務運用では既に、実体的審査が行われている出願案件に関する第三者による情報資料の提供が許可されていた。もし知財局に第三者による提供資料が届いた場合、職権による審査原則に基づき、審査の参考資料としていたので、台湾の旧法時期にも実際には「情報提供制度」が実施されていたが、法的には明文がなかった。

特許法改正後、新特許法施行細則第39条では「情報提供制度」を明文化し、「特許出願案件の公開後から査定前まで、当該発明に特許を付与すべきではないと誰かが認めた時は、特許主務機関に意見を陳述し、且つ理由及び関連証明書類を付することができる」と規定している。但し、この資料はただの参考だけであり、知財局には返答の義務はない。

従って、特許出願案件の公開後から査定前まで、「情報提供制度」を活用し、他人の出願の特許権利化を阻止することができる。逆に言えば、特許出願者としても、もし知財局が許可・棄却理由として第三者による情報資料を受け入れる場合、法により許可・棄却理由の通知書に資料を添付し、且つ理由を説明して、答弁のために、特許出願者に渡さなければならないので⁽³⁾、特許出願者も、この答弁の機会を利用して防御を行わなければならない。

日本と台湾の情報提供制度の比較

制度内容	日本	台湾
提供対象	特許、実用新案	特許
情報提供できる時期	出願した後、いつでも情報を提供することができる（登録後でもできる）	公開してから特許査定前まで
情報提供者へのフィードバック	有	無
匿名による情報提供（情報提供申請書に氏名、住所を記入しない）	可	不可
提出方法	郵送、オンラインでの情報提供が可能	郵送
政府料金	無	無

(表一)

3. 無効化対策——無効審判及び無効抗弁制度

台湾特許制度では、他人が取得した特許権について、知財局に「無効審判請求」したり、または民事侵害訴訟において裁判所に「無効抗弁」を主張し、他人の特許権を絶対的または相対的に無効化することができる。

(1) 知財局への無効審判請求

今回特許法の改正では、無効審判制度に関する大幅な改正が行われており、実務運用にも重大な影響がある。以下、無効審判請求の発動、無効審判請求の審理、台湾新特許法の規定及び特許権者または無効審判被請求人の対応戦略について詳しく論述する。

(I) 無効審判請求の発動

(a) 無効審判請求ができる人

無効審判請求は公衆審理制度であるので、無効審判の請求は、特定事由により利害関係者が提起すべきである場合を除き、誰でも提起することができる（特§71 I, 特§119 I, 特§141 I）。但しいわゆる「誰でも」には、特許権者自身は含まれない。特許権存続期間において、特許出願権の帰属、共有特許出願権について論争している等の特定事由により無効審判を請求するとき、または特許権が当然消滅した後に、始めて無効審判を請求する場合は、利害関係者に限り、行うことができる（特§71 II, 特§119 II, 特§141 II）。

(b) 新特許法における「職権による審理制度」の廃止

今回特許法の改正前は、特許主務機関が自発的に職権により無効審判を行うことができ、いわゆる「職権による審理制度」があったが、特許主務機関の職権による無効審判の発動事例は減多に見られなかったため、新特許法では「職権による審理制度」が廃止された。

(c) 新特許法における無効審判請求ができる事由の追加

新特許法第71条第1項の規定では、無効審判請求ができる事由について、旧特許法で定められている無効審判請求ができる事由の外、即ち共有特許出願権が出願権共有者全員による出願ではないとき（特許法第12条第1項）、特許、実用新案または意匠の定義に違反するとき（第21条）、産業利用性、新規性、擬制新規性または進歩性喪失（意匠の場合は創作性）の要件に違反するとき（第22条）、擬制新規性喪失（第23条）、法により特許を受けることができない項目に該当するとき（第24条）、特許明細書の開示要件に違反するとき（第26条）、先出願原則に違反するとき（第31条）、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面開示範囲からの超越を補正するとき（第43条第2項）、及び特許権者の所属国家が中華民国の国民の特許出願を受理しないとき、特許権者が特許出願権者でないとき（第71条第1項第2、3号）等があるが、更に下記の5つの新たな事由が追加された。

- ①同一の者が、同一の創作について、同日にそれぞれ特許及び実用新案登録の出願をしたとき又は、特許査定前に、実用新案権が当然消滅したとき、又は取消しが確定したとき（第32条第1、3項）
- ②分割後の出願が、もとの出願が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の開示範囲を超えているとき（第34条第4項）
- ③補正した中国語訳版又は誤訳訂正書が出願時の外国語書面の開示範囲を超えているとき（第44条第2、3項）
- ④訂正が、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面の開示範囲を超えているとき（第67条第2項）
- ⑤変更出願が、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲または図面の開示範囲を超えているとき（第108条第3項）

また特許権の無効審判請求ができる事情は「実体的

事項」であり、「手続きは新法に従い、実体は旧法に従う」の法原則により、無効審判請求が提起できるか否かについても、特許出願の審査または処分時の特許法規定による。但し第34条第4項、第43条第2項、第67条第2項、第4項または第108条第3項規定に違反する事情で、無効審判を請求する場合は、立法理由には、すべて「本質事項」と記載されているので、無効審判請求時の規定によるものであると、特許法第71条第3項に明文で定められている。従って、今回特許法の改正施行前に特許査定された案件が、もし第34条第4項、第43条第2項、第67条第2項、第4項または第108条第3項規定に違反する場合は、無効審判を請求することができる。これらの事由は特許出願者が提出した中国語訳版、または提出した分割出願、もしくは提出した補正版、或いは提出した訂正版が、もとの出願日を取得したときの内容の範囲を超えている。一言で言えば、ある明細書の新版がもとの出願日を取得したときの内容の範囲を超えているのに、特許主務機関での審査を経ても、超越が発見されず、許可された場合、これに対し第三者が無効審判を請求することができ、特許権者への影響が重大であるので、注意しなければならない。

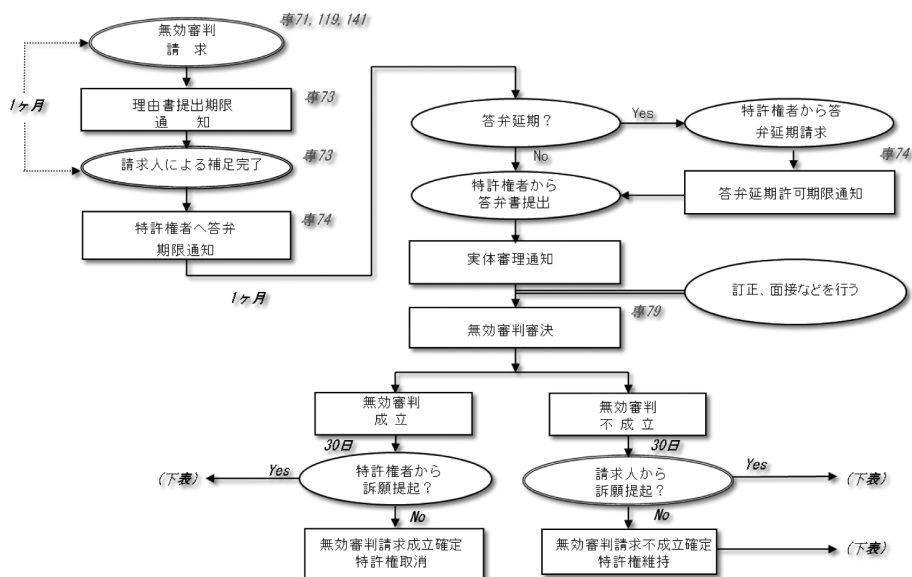
(d) 無効審判請求声明の特定

特許権に2項以上の請求項がある場合、一部請求項について無効審判請求ができると新特許法第73条第2項に明文で定められた。従って、無効審判請求声明では無効審判請求人が特許権の取消しを請求する請求項を表明し、その無効審判請求範囲を確定しなければならない。且つ無効審判請求後、新特許法規定では声明した範囲を変更または追加できないが、縮減はできることになっている。（新特許法第73条第3項）。よって、無効審判請求人は戦略上、無効審判提起時に、以後請求項が追加できないことを見越して、全部の請求項について無効審判請求を提起すべきである。

(II) 無効審判の審理

(a) 無効審判審理の流れ

無効審判請求審理の流れは下記の通りである。



(表二)

(b) 職権による審理原則

無効審判の審理中、特許主務機関が「職権による審理原則」をとる場合、職権により調査し、且つ無効審判請求人が提出していない理由及び証拠を提出できるか否か？ または「処分権主義」を守り、無効審判請求人が提出した理由及び証拠の範囲に限り審理するのか？ について、旧特許法では特に明文がなく、実務上、異なる見解があった。否定説は特許主務機関は中立の立場で無効審判案件を審理すべきであり、もし自ら新証拠を調査すれば、無効審判請求人による特許権者への攻撃に協力していることと同じであるというものである。肯定説はもし審判官が先行技術が特許権を取消すに足りることを知っているなら、無効審判請求人が未提出でも、もし、審判官による提出を禁止してしまうと、継続して無効の特許権を存続させることになり、公衆に不利益があるので、審判官の職権による新証拠の調査を許可すべきであるというものである。過去の実務上、裁判所はいくつかの判決で無効審判審理について「処分権主義」を採用すべきであると認定している⁽⁴⁾、特許審理基準もこれらの判決の影響を受け、処分権主義を採用している。

新特許法では「職権による審理原則」をとると明文で規定されており、第 75 条では、「特許主務機関が無効審判の審理をするときは、無効審判請求声明の範囲内において、職権に基づき、無効審判請求人が提出していない理由及び証拠を斟酌することができ、並びに期限を限定して答弁に応じるよう特許権者に通知しなければならない；期限が満了しても答弁しないとき

は、直ちに審理を行うことができる。」となっている。いわゆる「無効審判請求声明」は特許権の無効審判を請求する請求項に対するものなので、声明する請求項について、もし無効審判請求人が提出した証拠では特許要件に該当しないと証明できない場合、特許主務機関は職権により新たな理由及び証拠を提出することができるが、無効審判請求の声明外の請求項については、たとえその他の請求項にも取消す事由があっても、職権による審理を行うことができない⁽⁵⁾。

確かに新特許法では、職権により無効審判請求人が未提出の理由及び証拠を斟酌する規定が追加されているが、相当な制限があり、審判官が関連の証拠または理由を「明らかに知っている」場合、または併合審理時、異なる無効審判請求案件の証拠が互いの補強になることを発見した場合、審判官の職権による審理も許可される⁽⁶⁾。疑問を解決するために、知財局は特許審査基準において職権による審理態様を以下の通り例示している。⁽⁷⁾：

ケース 1：無効審判請求の範囲内の請求項間の付属関係または審理順序の論理関係で、もし職権による審理を行わないと、審理結果が矛盾する。

[例 1]

無効審判請求理由では、証拠 1 で係争特許請求項 1 に新規性がなく、及び証拠 1, 2 の組合せで請求項 2 (請求項 1 に付属) に進歩性がないと証明することができる。審理を経た後、証拠 1 では請求項 1 に新規性

がないと証明できないが、証拠 1, 2 の組合せでは請求項 2 に進歩性がないと証明でき、もし無効審判請求人の主張により、その審理結果で請求項 2 (請求項 1 に付属) の無効審判が成立し、請求項 1 の無効審判が不成立となる矛盾現象がある場合、請求項 1 に進歩性がないことは判明している事項であるので、職権による審理を行うことができる。

[例 2]

無効審判請求理由で補正を経た係争特許請求項 1 が、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面での開示範囲を超えていると主張し、同じく無効審判請求範囲の請求項 1 に付属する請求項 2 にも同一事由があるとは主張していない場合、請求項 2 の内容には請求項 1 のすべての技術特徴が含まれているので、請求項 2 が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面での開示範囲を超えていることも判明している事項であり、職権による審理を行うことができる。

ケース 2 : 無効審判請求理由では、係争特許請求項 1 に進歩性がないと主張しているだけだが、進歩性の審理過程において、請求項 1 が創作定義に違反している、または法定の特許を付与しない事項であることが判明している場合、職権による審理を行うことができる。

ケース 3 : 無効審判請求理由では、無効審判請求範囲の請求項に進歩性がないと主張しているだけだが、請求項の内容が不明確で、その保護範囲を確定できない為に、進歩性の比較基礎にならない場合、職権による審理を行うことができる。

ケース 4 : 審判官が無効審判請求証拠と通常知識またはその他案件証拠との組合せを明らかに知っていて、係争特許の無効審判請求声明の請求項に特許要件がないと証明できるとき。例えば、無効審判請求理由では、証拠 1 で請求項 1 には新規性がないと証明できると主張し、審理を経た後、請求項 1 には新規性があるが、審理過程において証拠 1 と通常知識の組合せで請求項 1 に進歩性がないと証明できることが判明している場

合、職権による審理を行うことができる。

ケース 5 : 確定した民事判決を参考とすることができる。即ち関連の民事侵害訴訟判決内容に、係争特許の請求項が無効の理由または証拠がある場合。例えば、無効審判請求案件で、証拠 1 で係争特許請求項 1 に進歩性がないと主張し、また証拠 1, 2 の組合せで同一特許の請求項 1 に進歩性がないと証明できると民事判決で示したのも。もし証拠 1 では請求項 1 に進歩性がないと証明できない場合、職権による審理を行い、証拠 1, 2 の組合せで請求項 1 に進歩性がないと証明することができる。

新特許法において「職権による審理原則」が採用されたことは、無効審判請求人にとって大きなメリットであるが、特許権者にとっては、大きな挑戦であることに間違いないので、特許権者は防御をより慎重にするべきである。

(c) 無効審判請求人による理由補充及び証拠の提出期限

(i) 知財局から無効審判の審決が下される前に理由及び証拠を補充することができる。

無効審判請求後、無効審判請求人は理由及び証拠を補充することができる。2003 年特許法第 67 条第 3 項規定では、「無効審判の請求人による理由及び証拠の補充は、無効審判の請求がなされた日から 1ヶ月以内にこれをしなければならない。但し、無効審判審決前に提出されたものについては、なおこれを斟酌しなければならない。」となっている。従って、無効審判審決前に提出した証拠または理由は、知財局の実務上、受理される。

確かに無効審判請求人は審決前に理由及び証拠を補充することができるが、特許権者の答弁権に基づき、無効審判請求人が毎回提出した無効審判請求理由及び証拠について、知財局は答弁のために特許権者に送付しなければならない。しかしもし、無効審判請求人が再三理由を補充する場合、審理を遅延させる可能性がある。新特許法第 74 条第 3 項では⁽⁸⁾、「無効審判の請求人が補充した理由又は証拠が審理を遅延させるおそれがあり、又はその事証が既に明確である場合、特許主務機関は直ちに審理を行うことができる。」と追加されている。この規定は無効審判請求人の補充の理

由または証拠を斟酌せずに、審理する職権を特許主務機関に与えているが、どの状況が「審理を遅延させるおそれがある」のか、または「事実証拠が明確になる」に該当するののかについては、まだ判断、討論する余地があり、新法実施後、実務運用で事例が累積するのを待たなければならない。ともかく、この新規度が無効審判請求人に与える影響が大きくないとは言えないので、適時、新証拠提出の期限要求に注意しなければならない。

但し、特許主務機関がもし「審理を遅延させるおそれがある」として無効審判請求人が提出する新証拠について斟酌しない場合、無効審判請求人は知的財産案件審理法第 33 条規定により、行政訴訟段階において新証拠を提出することができる。

(ii) 知的財産裁判所での行政訴訟段階において無効審判請求に関する新証拠を提出することができる。

台湾で 2008 年 7 月 1 日に知的財産裁判所が設立される前は、無効審判請求人は遅くとも無効審判判決前に証拠を提出しなければならず、訴願、行政訴訟段階において再び新証拠を提出することができなかつた⁽⁹⁾。もし無効審判請求人が知財局による無効審判請求不成立の審決が下された後、新証拠を発見した場合、別途新たに無効審判を請求しなければならなかつたのである。

しかし 2008 年 7 月 1 日に知的財産裁判所が設立された後に、知的財産案件審理法第 33 条で、「商標登録の取消し、無効、或いは専利権（特許権、実用新案権、意匠権を含む）の取消しに関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は無効理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならない。」と規定された。

従って、新制度の運用で、無効審判請求人が知財局での無効審判請求段階において提出する無効審判請求理由範囲（即ち無効審判請求事由）において、もし新証拠を発見した場合、行政訴訟手続過程において知的財産裁判所に提出することができる。以下の通り例示する。：

ケース 1：無効審判請求人は、もし知財局へ無効審判を請求する段階において、引証一に基づいて係争案件が新規性を有しないと主張し、知財局に、審理を経て無効審判不成立と審決された場合、行政訴訟手続において係争案件が新規性を有しないと証明するた

めに、知的財産裁判所に引証二を新たに提出することができる。

ケース 2：無効審判請求人は、知財局へ無効審判を請求する段階において、引証一に基づいて係争案件が進歩性を有しないと主張し、知財局に、審理を経て無効審判不成立と審決がされた場合、行政訴訟手続において、係争案件が進歩性を有しないと証明するために、知的財産裁判所に引証二を新たに提出することができる。

ケース 3：無効審判請求人は、知財局へ無効審判を請求する段階において、引証一に基づいて係争案件が新規性を有しないと主張し、知財局に、審理を経て無効審判不成立と審決がされた場合、行政訴訟手続において、係争案件が進歩性を有しないと主張するために、知的財産裁判所に引証二を新たに提出することができないのは、「新規性」と「進歩性」とが、「同一の取消理由」ではないからである。

しかし、知的財産案件審理法第 33 条が当事者による遅延訴訟の手段になるのを避けるため、知的財産案件審理細則第 40 条では「但し、当事者が訴訟の遅延を意図する、又は重大な過失により訴訟進行程度に基づき、口頭弁論終結前の適切な時期に新たな証拠を提出せず、訴訟の終結を妨げた場合、裁判所は行政訴訟法第 132 条の規定を準用した民事訴訟法第 196 条第 2 項の規定により棄却することができる。」と別途に規定されていることから、行政訴訟において、無効審判請求の新証拠を提出できる期限に何の制限もないわけではない。現在、実務上で通説になっている見解では、遅くとも「準備手続終結」までに、新証拠⁽¹⁰⁾を提出しなければならないとされている。且つ、上訴審手続中においては、民事訴訟法第 447 条第 1 項各号の規定⁽¹¹⁾に掲げる例外事項⁽¹²⁾を除き、原則的に新証拠を提出してはならないことになっている。

よって、新制度の変革に応じて、戦略上、無効審判請求人は無効審判請求段階においてできる限り、無効審判請求理由の範囲を拡大主張すべきであり、即ち、無効審判請求案件が新規性を有しないだけでなく、進歩性も有しないと主張すれば、今後、行政訴訟手続において、新証拠が発見された場合、知的財産案件審理法第 33 条の規定に基づいて「同一取消理由」に該当

すると主張して、新証拠を提出することができる。また、たとえ当事者が提出した新証拠が、前掲規定に基づいて裁判所より棄却されても、別案件として經濟部知産局に無効審判を請求することができる。

知的財産裁判所 2012 年 12 月末までの統計データによると、知的財産裁判所に係属中の特許行政訴訟案件において、無効審判請求人が新証拠を提出したケースは約 15.40%⁽¹³⁾を占めている。

(d) 同一の特許権に複数無効審判が係属する場合の併合審理

同一の特許権に、複数の無効審判が係属する場合、個別審理原則とする。しかし、もし各無効審判と同一争点又は関連がある場合、関連の無効審判を併合審理することで審理手続の重複、前後審理の矛盾を避けることができ、審理の時間的効率の向上もできるので、新特許法で新設された併合審理の制度により、例外的に併合審理を採用することができることになった。特許法第 78 条では「同一の特許権に複数の無効審判がある場合、特許主務機関が必要であると認めるとき、審理を併合することができる。前項の規定により審理を併合した無効審判は、審決を併合することができる。」となっている。知財局が特別に特許審査基準に例示された職権審理を行うことができる態様を次の通りに示す⁽¹⁴⁾。

ケース 1：無効審判請求 1 の証拠が、証拠 1 から証拠 3 で、無効審判請求 2 の証拠が、証拠 1 から証拠 6 であり、二つの無効審判請求の証拠 1 から証拠 3 が同じ証拠で、二つの無効審判請求が取消しを声明した請求項が同一で、且つ違反を主張した特許要件が同一である場合、二つの無効審判請求を併合審理すれば審理手続の重複を避けることができる。

ケース 2：無効審判請求 1 が、係争特許は進歩性を有しないと主張し、無効審判請求 2 が、係争特許は訂正事項の規定に違反すると主張し、訂正要件の審理結果が、進歩性の審理の基礎の変動に影響を及ぼしている場合、二つの無効審判請求案件を併合審理することで前後審理の矛盾を避けることができる。

ケース 3：無効審判請求 1 が、係争特許の明細書は明

確に開示していないと主張し、無効審判請求 2 が、係争特許の明細書は明確に開示していない上、産業上の利用可能性も有していないと主張し、二つの無効審判請求の一部の理由主張が同一である場合、二つの無効審判請求を併合審理することで審理手続の重複を避けることができる。

又、審理手続を透明化させ、当事者が不意打ちに遭う事態を避けるため、現行特許審査基準の規定では、併合審理するとき、審判官は、各無効審判請求の理由及び証拠を添付し、特許権者及び各関連の無効審判請求人に併合審理を行うことを通知しなければならないと規定している。但し、無効審判請求の当事者は、特許主務機関の法に基づく併合審理の通知に対する不服を理由として行政救済⁽¹⁵⁾を提起することはできない。

複数の無効審判請求案件を併合審理した後は、併合審決することができ、また個別審決することもできる。もし併合審決では行政救済が複雑化する場合、個別審決したほうがよい。

(e) 訂正と無効審判併合審理

無効審判請求人が無効審判を請求した後、特許権者は、通常、特許請求範囲の訂正を防御手段とする。しかし、訂正と無効審判とは異なる案件であり、且つ訂正の許否は、無効審判の審理基準を左右するので、無効審判に伴って訂正が発生した場合、どう審理を行うかがかなり重要である。今回特許法の改正において、特別にそれについて詳細な規定が設けられたので、次の通り述べる。

(i) 特許法第 77 条第 1 項前段では、「無効審判請求の審理期間中に、訂正請求があった場合、両方の審理及び審決を併合して行わなければならない…」となっており、言い換えれば、たとえ訂正請求が提出されたときにまだ無効審判請求されていなくて、独立の訂正請求案件であったとしても、一旦無効審判請求があった場合、訂正請求は無効審判請求に吸収されて、併合審決される為、無効審判請求に伴う訂正案件になるわけである。その主な原因は、訂正請求が許可された後、それが出願日に遡及して発効し、無効審判の攻撃標的の変化を引き起こしてしまうので、紛争を一挙に解決するため、無効審判と併合審理することになるのである。

- (ii) 無効審判の審理の際、双方の攻防に伴い、特許権者が複数の訂正を請求することで防御しようとする場合は、最後に請求した訂正版に準じる。新特許法第 77 条第 2 項では「同一の無効審判請求の審理期間に、二つ以上の訂正請求があった場合、先に提出の訂正請求は、取り下げられたものとみなす。」と規定されている。
- (iii) 但し、複数の無効審判にそれぞれ異なる訂正が伴う場合、各訂正は各案件に対して異なる防御方法を行行使するものであり、同一の無効審判案件に属していないため、本法第 77 条第 2 項の取り下げられたものとみなすという規定は適用されない。そのため、無効審判に伴う訂正の内容が異なる時、知財局は、審理しやすいように、各訂正内容を整理して併合し、訂正内容を調整して同一するよう特許権者に通知する⁽¹⁶⁾。
- (iv) 訂正と無効審判の併合審理後に、無効審判請求人が無効審判請求を取り下げると、それに伴い訂正の根拠が失われる。その処理原則は次の通りである⁽¹⁷⁾。

同一の特許権について、まだ他の無効審判が特許主務機関に係属している場合、付随すべき他の無効審判を別途に指定するよう特許権者に通知しなければならない。通知を受けても指定がない場合は、その訂正について最初に請求があり、且つ特許主務機関の審理中に合法的に係属している無効審判に併入する。しかし、もし各無効審判に伴う訂正が既に通知を経て、整理併合されている場合は、各訂正が既に同一の内容に併合されており、且つ当事者の利益を害さないため、上記の手續に沿って処理する必要もなく、直ちに併入済みとみなされる。

同一の特許権について特許主務機関に係属している他の無効審判がない場合、その訂正を独立訂正案件に回復して審理を行う。
- (v) 無効審判で、行政救済期間に特許権者から請求できる訂正は、原処分において無効審判請求不成立と審決された請求項に限られる。もし訂正内容が原処分で無効審判請求が成立と審決された請求項に関するものであれば、知財局は、その訂正請求を受理しない⁽¹⁸⁾。

(Ⅲ) 無効審判の審決

(a) 請求項ごとの審決

特許法の改正では、無効審判の審決について、案件の全てについて審決するべきか？ それとも請求項ごとに審決するべきか？ についてかなり大きな論争が巻き起こった。知財局は、過去、案件の全てについて無効審判請求成立、又は不成立の審決をする政策を採ってきた。審理により一部の請求項について特許権を取り消さなければならず、一部の請求項についての無効審判請求を不成立と認める時、特許主務機関は、審決前に特許権者に訂正するように通知し、無効審判請求が成立する請求項を削除すれば、残りの請求項について、案件の全てについて無効審判請求不成立の審決を下すことができるとしていた。一方、特許権者が削除したくない場合は、案件の全てについて無効審判請求成立の審決を下していたのである。

しかし、学术界及び裁判所の実務から、上記知財局の方法に色々な疑問が呈され⁽¹⁹⁾、反対の声が波のように絶えることがなかった。そこで、新特許法の改正時、第 82 条で特に「特許権につき、無効審判が請求され、審決の結果、無効審判が成立した場合、その特許権を取消さなければならない。その取消は各請求項につきそれぞれ行うことができる。」と明文に規定され、明確に「請求項ごとの審決」という原則が採用された。この改正は、特許権者にとっては間違いなく大いに利があり、特許権者は、今後、一部の請求項目が取消されるべきであるとの理由で全部の請求項のいずれも取り消されるという不利益を受けることがなくなる。

しかし、請求項ごとの審決という原則に伴い、後に続く行政訴訟などの複雑化にも十分注意が必要であろう。無効審判が審理を経て一部請求項について成立、一部請求項について不成立と審決された時、無効審判請求人及び特許権者は、不利な部分について、各自行政訴訟を提起することができる。経済部の訴願審議、及び知的財産裁判所の行政訴訟審理のいずれも、同一の特許権につき、二件の訴願又は二件の行政訴訟事件がある状況に直面することもあり得るのである⁽²⁰⁾。

日本の「審決取消訴訟」は、相手方を被告としているので、無効審判請求人も、特許権者も、無効審判の審決に不服がある場合、行政訴訟で、一つの訴えにより紛争を一挙に解決することができる。しかし、台湾の無効審判の行政訴訟は、相手方を被告とせず、特許主務機関⁽²¹⁾を被告機関とする。将来的には、同一の特

許権につき、特許権者が無効審判請求が成立した請求項について原告として行政訴訟提起し、知財局を被告機関とする一つの訴えがある一方で、無効審判請求人が、無効審判請求不成立となった請求項について原告として行政訴訟提起し、被告機関も知財局とする別の一つの訴えがあることもありえる。よって、原審決の同時取り消しにより、範囲が比較的大きな請求項の無効審判請求が不成立となるのに対して、逆に範囲が比較的小さな請求項の無効審判請求が成立する状況を避けるため、知的財産裁判所は、必ず併合審理するかどうかを考える必要があり、併合しない場合に如何にして審理するかという問題を考えることも必要になる。その為、特許権者及び無効審判請求人が、将来的に発生する複雑な行政訴訟の態様に直面した時に、如何に訴訟戦略を用いるのが、勝敗を制するのキーポイントとなる。

(b) 無効審判請求取下げ規定の制定

無効審判の審決前に、無効審判請求人が無効審判請求を取り下げる際の取下げの許否について、旧特許法には明文による規定がなかったため、実務上、知財局は無効審判請求の取下げを許可していた。新特許法では、過去の実務の方法を明文化し、さらに行政訴訟法の規定に倣って第 80 条に：「無効審判請求人は、審決前に無効審判請求を取り下げることができる。但し、特許権者が答弁を既に提出している場合、特許権者の同意を得なければならない。特許主務機関は、無効審判請求が取り下げられた事実を特許権者に通知しなければならない。通知送達後 10 日以内に、特許権者が反対を表明しない場合、取下げに同意したものとみなす。」と規定した。

従って、特許権者が既に答弁を提出した場合、即ち、特許権者が既に実質的に攻防を行っている場合、無効審判請求人は任意に無効審判請求を取り下げることができず、特許権者の同意を取得した上、始めて取り下げることができる。その際に特許権者が、自己に十分な勝算があると見込んでいる場合、無効審判請求不成立と審決された場合の理由及び証拠について、一事不再理の効果があるので、特許権者の立場からすれば、双方が既に納得できる和解条件で合意しない限り、取下げに同意する必要がないことは勿論である。かつ、仮に、特許権者が取下げに同意しない場合でも、通知を受けた後 10 日以内に、知財局に反対の意思を表明

しなければならないことに留意すべきである。そうしないと、その取下げに同意したとみなされる。

(c) 一事不再理

無効審判請求声明中に記載された請求項、無効審判請求事由及び証拠から構成される争点、知財局の審理を経て不成立となった場合は、行政訴訟を経て判決確定したかどうかを問わず、又は無効審判請求人が行政訴訟中に知的財産案件審理法第 33 条の規定により新証拠を提出し、知的財産裁判所の判決を経て当該新証拠に係る特許権を取り消すには不十分であるとされた場合にかかわらず、再び同一の事実及び同一の証拠に基づいて誰かが無効審判を請求しても、知財局は、それらの請求を一切受理しないものとしてすることができる。これが即ち、いわゆる「一事不再理」の原則である。その目的は、無効審判の反復や審理の重複防止、また、争点の認定結果が前後不一致となる矛盾を避けることがある。

(i) 一事不再理の効力の主観的範囲

特許法では今回改正前に、その第 67 条においてすでに一事不再理の主観的な効力は何人にも及ぶと規定されていた。かつて反対者からは、無効審判請求の成立可否については、当事者が攻撃防御に力を尽くしたか否かに関係があるとの論説があった。それは、もし請求人の無効審判請求理由が適切性を欠いているか、又は挙証を怠って、無効審判請求不成立の審決が下されれば、他人が同一の事実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができないとした理由が合理的ではないからである。しかし、新特許法においてもなお同一の原則を取っている上、更に明確化しているので、第 81 条第 1 号に「次の事情の一がある場合、何人も同一特許権について、同一の事実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない。一、その他の無効審判請求案件がかつて同一事実及び同一証拠を以って無効審判を請求され、審査を経て不成立となったもの。」と規定されている。

(ii) 一事不再理の効力の客観的範囲

①他の無効審判請求案件がかつて同一事実及び同一証拠を以って無効審判を請求され、審査を経て不成立となったもの

「同一証拠」とは、証拠の実質的内容が同一であるものをいい、その形式が同一か否かは関係がない。「同一事実」とは、要証事実の実質的内容が同一であるも

のをいい、その形式が同一か否かは関係がない。「事実」とは、無効審判請求の理由として、係争特許に特許権を取り消すべき理由があることを主張するもので、例えば係争特許が新規性、進歩性などに違反すると主張するものである。同一事実、同一証拠による判断は、なお同一の請求項を対象とするか否かを論断すべきであるので、同一の争点であるか否かを以って行わなければならない。

異なる要証事實は、たとえ同一証拠であっても、なお一事不再理の適用がない。同じように、異なる証拠は、たとえ、要証事實が同一であっても一事不再理の適用がない。例えば、前件の無効審判請求案件において、ある証拠をもって係争特許に新規性がないとの主張があったが、後件の無効審判請求案件において同一証拠をもって、進歩性がないとの主張があったとき、異なった事実に基づく無効審判の請求であると認定されるべきであるので、一事不再理の適用⁽²²⁾もない。

②請求人が、行政訴訟において知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、提出した新証拠について、当該新証拠では係争特許権を取り消すに足りないと知的財産裁判所により判決が言い渡されたとき

知的財産案件審理法第33条において、当事者が行政訴訟中、口頭弁論終了前に同一の取消し又は廃止（無効）理由について提出した新証拠につき、知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならないと規定されている。また、請求人が行政訴訟段階においてなお新証拠を提出することができることに鑑み、もし特許権者及び知的財産局が当該証拠に対してすでに十分な意見を示し、且つ知的財産裁判所の審理を経た場合、当該新証拠及び同一事実にも一事不再理が適用される。それ故、新特許法において、特に同条第2号に「知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、知的財産裁判所へ提出された新証拠が審理を経て理由がないと認定されたもの。」との規定が新設された。例えば、前件の無効審判請求案件において、証拠Aによる係争特許に新規性がないとの主張について審理の結果、不成立の審決が下された後、行政訴訟段階において更に新証拠Bが提出されたが、知的財産裁判所の審理を経て、当該新証拠Bがなお係争特許権を取り消すに足りぬものであるとの判決が下されたとする。この場合、後件の無効審判請求案件において、証拠Bによる係争特許に新規性を有しないと主張があったときは、一事不再理が適用される。

(IV) 無効審判請求成立率

知的財産局の統計データによると、ここ3年の無効審判請求の成立率は次表の通りである。

	件 数			比 率	
	無効審判 不成立	無効審判 成立	総 計	無効審判 不成立	無効審判 成立
2010	453	522	975	46.46%	53.53%
2011	474	480	954	49.68%	50.31%
2012	448	484	932	48.06%	51.93%

(表三)

(V) 無効審判請求の行政救済

(a) 訴願

特許無効審判案件の審決は行政処分であり、当事者は、権利又は利益に損害を受けたと認めるとき、訴願法に基づき、無効審判審決書送達後30日以内に訴願管轄機関（即ち経済部）に訴願⁽²³⁾を提起することができる。訴願の審理は、書面審理を原則としているので、当事者は、口頭弁論を行うよう申立てることができる。しかし、口頭弁論が許可されるか否かについて、訴願機関は案件の性質により裁量権を行使する⁽²⁴⁾。現行の訴願会の運営実務によれば、訴願会が原処分の取消決定を下そうとする場合を除き、口頭弁論は行われないことになっている。

(b) 行政訴訟

訴願決定に不服があるものは、訴願決定書送達後二ヶ月の不変期間内に知的財産裁判所（事実審）に取消しの行政訴訟を提起することができる⁽²⁵⁾。もし、なお知的財産裁判所により棄却された場合、判決書送達後20日の不変期間内に直接最高行政裁判所（法律審）に上訴を提起することができる⁽²⁶⁾。知的財産裁判所は行政訴訟案件の審理について口頭弁論を行わなければならない⁽²⁷⁾が、最高行政裁判所は、書面審理を原則としている⁽²⁸⁾。

無効審判請求の行政救済手続きのフロチャートは、次の通りである。



(表四)

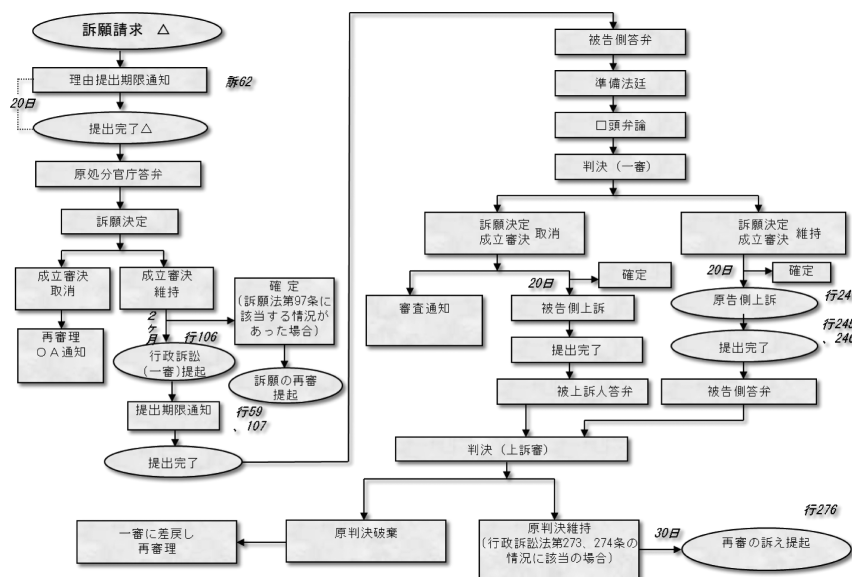
特許無効審判請求案件に対して提起する行政訴訟は「取消訴訟」及び「義務付け訴訟」の二種類ある。無効審判請求案件の当事者は、「取消訴訟」だけ提出できる。つまり、原処分機関が下した「無効審判請求成立」又は「無効審判請求不成立」処分の取消だけを請求できる。しかし、原告が勝訴判決を受けたとしても、原処分機関で改めて処分するだけであり、そのとき、更に不利な判決が下される可能性がある。それ故、原告が「取消訴訟」と同時に、「義務付け訴訟」を提起した場合は、一挙に紛争が解決する可能性がある。

しかし、原告による「義務付け訴訟」は勝訴判決の獲得が難しい。もし、原告の訴えに理由があり、且つ案件の証拠、事実が明確であると裁判所が認定した場

合、原告請求の趣旨に基づく行政処分を下すよう行政機関に命じることができる。もし、原告の訴えに理由があるが、案件の事実、証拠が明確ではないか、又は行政機関の裁量権に関わると裁判所が認定し、軽率に原告勝訴の判決を下した場合、行政機関に代わり処分を下すに等しい。その為、その判決の法律見解により改めて処分するよう行政機関に命じるとどめるのである。

実務上、無効審判請求不成立との原処分について、訴願でも救済されなかった請求人が、更に原処分機関に無効審判請求成立の処分を下すよう裁判所に命じてもらうため、行政救済を提起した場合、もし無効審判請求の元の証拠及び理由により、係争特許権を取り消すことができると裁判所が認定し、原処分を取消した後は、原処分機関も他の裁量余地がなくなるので、裁判所が義務付け訴訟について勝訴の判決を下す確率は比較的高い⁽²⁹⁾。また、判決の主文は一般的に「訴願決定及び原処分を共に取消す。被告に対する第〇号特許無効審判請求案件は『無効審判請求成立、特許権取消し』との審決を下さなければならない。」と記載される。

逆に、裁判所は、無効審判請求成立の原処分について、訴願でも救済されなかった特許権者が、更に原処分機関に無効審判請求不成立の処分を下すよう裁判所に命じてもらうための行政救済を提起した場合に、無効審判請求成立の根拠である元の証拠及び理由が違法であると認定されても、その他の証拠及び理由が、係争特許を取消すべきことの証明に足りるものであるか否かについては、原処分機関が更なる審理をする必要



(表五)

がある。それ故、このような場合、裁判所は通常、行政機関の裁量権を尊重し、義務付け訴訟についての勝訴判決を容易には下さない。またその判決主文には通常「訴願決定及び原処分を共に取消す。原告による第○号特許無効審判請求案件について、被告は、本判決の法律見解に基づき改めて適法な処分を下さなければならぬ。原告によるその他の訴えを棄却する。⁽³⁰⁾」と記載される。そうではあるが、一日も早く紛争を解決するために、なお原告には「取消訴訟」と同時に、「義務付け訴訟」の提起をするようお勧めする。

2012年3月末現在の知的財産裁判所による統計データでは、知的財産裁判所に係属している特許行政訴訟案件のうち、知的財産裁判所による原処分を裁判所が破棄した判決が約30.40%を占めており、過去の台北高等行政裁判所時代の12.99%を大きく上回っている。

(2) 民事権利侵害訴訟における無効抗弁の提出

(I) 二元制度設計

台湾の特許訴訟は、2008年7月1日の知的財産裁判所発足前は、公法、私法の二元分立とする法制構造であり、民事権利侵害訴訟手続きにおいて、もし特許侵害の被疑侵害者が、係争特許に対して無効審判を請求したときは、特許権の有効性判断が經濟部知的財産権の職権に属することから、たとえ改正前の特許法第90条に「特許権に関する民事訴訟は、出願、無効審判請求、取消し請求が確定するまで裁判を停止させることができる。裁判所は前項の規定により裁判停止を決定したときは、無効審判請求の正当性に注意しなければならない。」と規定されていても、民事裁判所は、裁判の不一致を避けるために、まず訴訟を停止し、經濟部知的財産局による無効審判審決書、更に、行政裁判所による判決の確定後、始めて、特許侵害案件の審理に取りかかることが通常であったので、五、六年以上かかって、やっと一審級が一段落することがよく非難されていた。それ故、知的財産案件審理法第16条第1項には「当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならない。民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。」と明文で規定されている。よって、前記規定は、伝統的な公法、私法二元分

立を維持している法制構造の下で、別途折衷的な道を開いている。それは、民事権利侵害訴訟手続きを経て、侵害及び有効性の争点を解決する一方、無効審判の行政手続きを維持し、被疑侵害者が侵害訴訟の進行中に相対効だけの有効性抗弁を選ぶことができるか、又は対世効の効力を有する特許権取消しの行政手続きを選ぶことを容認しているからである。

(II) 同一の争点により行政訴訟手続きを経て無効審判請求不成立と確定した場合、二度と無効抗弁を主張することができない

また、「有効性抗弁」が濫用され、被告が訴訟を長引かす手段にされないようにするために、知的財産案件審理細則第28条第2項において「知的財産権に取消し、廃止すべき理由があるか否かの同一事実及び証拠は、行政訴訟手続きにおいて特許もしくは商標の無効審判不成立が確定したか、又はすでに無効審判請求の法定期限を過ぎたか、又は法により行政訴訟手続きにおいて主張できないその他の事由がある場合、知的財産の民事訴訟手続きにおいて改めて主張することができない。」と明文で規定されている。それ故、同一争点について、行政訴訟手続きを経て無効審判請求不成立との認定が確定したとき、民事の被疑侵害者（即ち被告）は二度と無効抗弁を主張することができない。

(III) 特許権者が特許請求の範囲訂正を請求した際の民事裁判所の対応方法

もし、特許権に無効の理由があっても、特許権者が訂正請求をした時、民事権利侵害訴訟を審理する裁判所がどのように対応するのかは、行政訴訟手続きと不一致を生じるか否かの問題にかかわる。これについて、知的財産案件審理細則第32条は「特許権侵害に関する民事訴訟において、当事者が、特許権に取り消すべき理由があると主張又は抗弁し、且つ特許権者がすでに知的財産主務機関に特許範囲の訂正を請求した場合、その訂正請求が明らかに許可されるべきでないか、又は訂正許可後の特許請求範囲が権利の侵害等を構成しないことにより、直ちに本案審理の裁判をすることができない場合を除き、訂正手続きの進捗状況を酌量し、且つ双方当事者の意見を聴取した後、適当な期日を指定しなければならない。」と明文で規定されている。それ故、現在、知的財産裁判所が、訂正を許可するかの意見を示すよう經濟部知的財産局に訴訟参加

を命じるか、又は双方当事者と交渉後、日程に相応しい裁判期日を決定するのが通常である。

(IV) 民事及び行政訴訟判決不一致の防止

この他、知的財産案件審理法第16条の運用にあたって、よく争われている問題は、民事判決と行政訴訟判決の裁判が一致しない現象が起きるのではないかということである。裁判不一致のリスクを低減するために、知的財産案件審理細則第30条に「有効性に関する紛争がすでに行政訴訟手続きに入ったとき、裁判所は、行政訴訟の程度、及び双方当事者の意見を酌量し、訴訟期日を指定することができる。裁判所は、必要があるとき、職権で知的財産主務機関及びその上級訴願機関から証拠資料を取り寄せることができる。前項の民事訴訟において、本法第十七条第一項の規定に基づき知的財産主務機関に訴訟参加を命じるときは、その期日の指定について、当該機関の意見を参酌し、必要があるときは、双方当事者、参加人と相談したうえ、審理計画を立てる。第一項の民事訴訟において、裁判所が、当事者が提出した証拠では、当該知的財産権に取消し又は廃止の理由があるかどうかを判断することができず、必要があるときは、職権で知的財産主務機関及びその上級訴願機関から証拠資料を取り寄せることができる。」と規定されている。また、知的財産案件審理細則第31条に「知的財産の民事訴訟において、当事者が、知的財産権に取消し又は廃止すべきであると主張又は抗弁し、裁判の結果に影響が出るとき、裁判所は、当事者による挙証又は職権による調査で取得した資料に基づき、判断しなければならない。但し、当該争点が、専門知識又は法律原則に関わり、知的財産主務機関が意見を示す必要があるとき、本法第十七条第一項に基づき、知的財産主務機関に対し、訴訟参加を命ずることができる。知的財産主務機関は、前項の規定に基づき、訴訟参加したとき、知的財産権に取り消し又は廃止すべき理由があるか否かの場合に限り、独立で攻撃防御方法を提出することができる。」と規定されている。しかし、知的財産裁判所が、五年近く運営されてきた現在、知的財産局はたとえ訴訟参加を裁判所により命じられたとしても、民事訴訟手続きにおいて、特許無効審判案件が成立するか否かの具体的な意見を示さない傾向が見られる。但し、現行の実務によれば、一旦知的財産裁判所による侵害訴訟の民事判決で特許権の有効性が具体的に認定された場合、知

的財産局も一般的に知的財産裁判所の見解を尊重し、異なる認定をすることはない。それ故、裁判不一致の可能性は高くないが、知的財産裁判所の判決による特許有効性の判断には「対世効」がなく、「相対効」があるだけである。結局、現在の実務では、特許有効性に対する判断が「争点効」に類似する効果を生じている。且つ、無効審判請求案件の上訴審理機関も同じく知的財産裁判所であるので、もし民事侵害案件において特許の無効が認定された場合、無効審判請求案件の行政訴訟審理時に相反する判断を下さないのは当然である。従って、特許権者は、慎重に民事権利侵害案件における特許の有効性について積極的な防御をする必要がある。

(V) 民事及び行政訴訟判決不一致発生時の救済方法—再審

もし、民事及び行政訴訟判決の不一致が発生した時に、台湾においては「再審」制度による救済をすることができる。民事訴訟法第496条に「次に各号の事情の一があるときは、再審の訴によって確定の終局判決に対して不服を申立てることができる。但し当事者が既に上訴によってその事由を主張したとき、又はその事由を知って主張しなかったときはこの限りでない。…十一、判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟判決及びその他の裁判又は行政処分が、その後の確定裁判又は行政処分によって変更されたとき。……十三、当事者が斟酌されなかった証拠物を発見し、又は証拠物を使用できるに至ったとき。但し斟酌されたとすればより有利な裁判を受けることができた場合に限る。」と規定されている。

それ故、もし特許侵害の民事訴訟において、裁判官が係争特許が有効で、且つ侵害を構成すると認定し、特許権者に対し勝訴の判決を下した後、係争特許が行政訴訟手続きによって無効審判請求成立と確定した場合、被疑侵害者は、民事訴訟法第496条第11号に基づき、当該民事確定判決に対する再審を請求することができる。しかし、調べたところでは、もし特許侵害の民事訴訟において、裁判官が、係争特許が無効であり、侵害を構成しないと認定し、特許権者に対し敗訴の判決を下した後、係争特許が行政訴訟手続きによって無効審判請求不成立と確定した場合、特許権者は、民事確定判決に対する再審を請求することができない。

(VI) 特許無効抗弁関連統計資料

知的財産裁判所の2012年12月末現在の統計データによれば、知的財産裁判所に係属している民事権利侵害訴訟案件において、特許の無効抗弁があったものが約48.02%を占めている。抗弁理由の中では、進歩性が一番高く、60%を占めている。次は新規性の約34%である。特許の無効抗弁をして、裁判所により特許無効と認定されたもの（即ち無効成立率）は平均して約60.07%である。詳細は次表の通りである。

知的財産裁判所民事専利案件特許権無効抗弁成立比率
(200807-201212)

単位：件；%

案件類型		(1)特許権無効抗弁を主張する件数	(2)特許権無効抗弁が成立する件数	(3)特許権無効抗弁が成立する比率	
				件数	分配比
特許案件	合計	293	176	100.00	60.07
	特許	128	83	47.16	64.84
	実用新案	149	90	51.14	60.40
	意匠登録	16	3	1.70	18.75

(表六) 資料元：知的財産裁判所

4. 結論

台湾における特許無効化制度は、2008年7月1日に知的財産裁判所の発足及び関連審理法の施行、且つ2013年1月1日より実施の特許改正法における数項目の無効審判制度の改革を経て、以前と異なった様相を呈している。他人による出願段階の出願に対して、「情報提供制度」を利用して、その権利化を阻止することができる。また、他人がすでに査定を受けた特許権に対して、知的財産局に「無効審判」を請求するか、又は民事権利侵害訴訟において、裁判所に「無効抗弁」を主張することにより、他人の特許権を絶対的に又は相対的に無効化することができる。それ故、第三者による競争相手の攻撃手段は様々であり、双方当事者が考えるべき訴訟戦略面も複雑になっている。なおかつ、侵害訴訟の民事判決の無効審判審決への影響も重要性を増しているのに鑑みて、特許権者は特許訴訟の戦いに勝利するために今後特許侵害訴訟において発生し得る無効抗弁の影響に慎重に向き合っなければならない。

注

(1) 今回の台湾特許法関連改正内容は「TIPL0 2013 年度台湾

IPセミナー・懇親レセプション」をご参照。

<http://www.tiplo.com.tw/Seminar/2013TIPL0IPSeminar/TIPL02013IPseminar.htm>

(2) 知的財産裁判所及び関連新制度紹介は、「TIPL0 2009 年度台湾における知的財産権制度全般報告」をご参照。

http://www.tiplo.com.tw/Seminar/200909_TaiwanIPreport2009/index.htm

(3) 新特許法第46条：「發明特許出願が第21条から第24条、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第33条、第34条第4項、第43条第2項、第44条第2項、第3項又は第108条第3項の規定に違反するものは、拒絶査定をしなければならない。

特許主務官庁は前項を査定する前に、期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならない；期間が満了するまでに意見書を提出をしなかったものについては、直ちに拒絶査定をする。」

(4) 台北高等行政裁判所91訴3182号判決、台北高等行政裁判所91訴2742号判決、台北高等行政裁判所91訴2924号判決。

(5) 現行特許審査基準第五篇第一章第4.4.1。

(6) 現行特許審査基準第五篇第一章第4.4。

(7) 現行特許審査基準第五篇第一章第4.4.2。

(8) 新特許法第73条：

「無効審判を請求する場合、請求書を添え、無効審判の請求声明、理由を明記し、更に証拠を添付しなければならない。

特許権に2項以上の請求項がある場合、部分請求項について無効審判請求ができる。

無効審判を声明し、請求した後は、変更または追加できない。但し、縮減はできる。

無効審判の請求人による理由又は証拠の補充は、無効審判の請求がなされた後から1ヶ月以内にこれをしなければならない。但し、無効審判審決前に提出されたものについては、なおこれを斟酌しなければならない。」

新特許法第74条：

「特許主務官庁は前条の請求書を受け取った後、請求書の副本を特許権利者に送達しなければならない。

権利者は副本が送達された日から1ヶ月以内に答弁をしなければならない；先に理由を説明して延期を認められた場合を除き、期間が満了するまでに答弁をしなかったものについては、直ちに審査を行う。

無効審判の請求人が補充した理由又は証拠が審査を遅延させるおそれがあり、又はその事証が既に明確になった場合、特許主務官庁は直ちに審査を行うことができる。」

(9) 2003年特許法第67条第3項：「無効審判の請求人による理由及び証拠の補充は、無効審判の請求がなされた日から1ヶ月以内にこれをしなければならない。但し、無効審判審決前に提出されたものについては、なおこれを斟酌しなければならない。」

(10) 原告が主張した上掲原証1から4及びモータの実物2点は、無効審判請求又は訴願段階に提出せず、本裁判所の口頭弁論に至って、始めて提出した新証拠であり、もし原告が新証拠を提出したいのであれば、被告及び参加人に十分な答弁

機会を与えるため、本来、適当な時間に主張を提出しなければならない。しかし、原告は口頭弁論に至って臨時に提出したので、被告及び参加人も不意を突かれて、答弁できず、参加人もそれ等の新証拠の提出に同意せず、訴訟の終結に非常に大きな影響が出た。且つ、原告も準備手続の際、又は適当な時期に提出できない正当な理由を疎明しなかったため、重大な過失があり、訴訟の終結に影響がでた。よって上掲知的財産案件審理細則第40条第1項但書の規定に従い、行政訴訟法第132条の規定を準用し、民事訴訟法第196条第2項の規定により棄却すべきである。一方、上掲新証拠について、原告は法に基づいて別途に無効審判を請求することができることもここに併せて説明する（知的財産裁判所98年行専訴字第101号判決）。

(11) 民事訴訟法第447条第1項但書では、例外として当事者が新たな攻撃又は防御の方法を提出することができる事由が規定されている。「一、第一審裁判所の法令違背のため提出できなくなったとき。二、事実が第一審裁判所の口頭弁論の終結後に発生したとき。三、第一審で既に提出した攻撃又は防御の方法を補充する提出したとき。四、事実が裁判所において既に明らかである、又はその職務上既に知っている又は職権を以て証拠調査が行うべきとき。五、他の当事者の責任に帰すことができない事由のため、第一審に提出できなかったとき。六、もしその提出を許可しないと顕かに公平性を失うとき。」

(12) 知的財産裁判所98年民専上字第15号判決

(13) 行政訴訟新証拠提出件数の比率（2008.07.01-2012.12.31）

項目別		判決件数	新証拠提出件数	比率
行政訴訟事件	合計	1428	154	10.78
	商標権	848	65	7.67
	特許権	565	87	15.40
	著作権	8	1	12.50
	公平取引法	7	1	14.29

資料元：知的財産裁判所

(14) 現行特許審査基準第五篇第一章第3.5

(15) 現行特許審査基準第五篇第一章第3.5.1

(16) 現行特許審査基準第五篇第一章第3.4.1

(17) 同前注

(18) 同前注

(19) 特許無効審判で、請求項ごとに審決できるかどうかという問題は、最高行政裁判所が99年度判字第87判決中にて争議し始め、その後知的財産裁判所が100年度行専更（一）字第

7号判決にて請求項ごとの審決が肯定されたが、直ちに最高行政裁判所101年度判字第106号判決により棄却され、最後に、新特許法の施行1ヶ月前に、最高行政裁判所が請求項ごとに審決できるとの判決を出した（最高行政裁判所101年度判字第1031号判決）、詳細内容は、劉介中裁判官著、台湾特許無効審判の請求項ごとの審決の過去と未来、台日特許訴訟研討会論文集、2013年3月28日、p.67~94を参照。

(20) 同前注、p.93~94

(21) 知的財産局又は經濟部訴願審議委員会

(22) 現行特許審査基準第五篇第一章第5.5.1。

(23) 訴願法第14条：「訴願の提起は、行政処分書到達又は公告期間満了の翌日より30日以内に行われなければならない。」

(24) 訴願法第65条：「訴願受理機関は、訴願人、参加人の申立てにより、又は必要に応じて、職権で訴願人、参加人又はその代表者、訴願代理人、輔佐人に通知し、及び原行政処分機関が人員を派遣し、指定期日に指定場所で口頭弁論を行うことができる。」

(25) 行政訴訟法第106条：「訴訟取消しの提起は、訴願決定書到達後2ヶ月の不変期間内に行われなければならない。但し、訴願人以外の利害関係者はその後知悉したとき、その知悉した時点より起算する。」

(26) 行政訴訟法第241条：「上訴の提起は、高等行政裁判所による判決書送達後20日の不変期間内に行われなければならない。但し、判示又は公告後送達前にした上訴はなお効力を有する。」

(27) 行政訴訟法第188条に「行政訴訟は他の定めがある場合を除き、口頭弁論に基づき裁判しなければならない。」と規定されている。

(28) 行政訴訟法第253条：「最高行政裁判所は口頭弁論を経ないで判決する。但し、次の事情の一に該当するときは、職権で又は申立てにより口頭弁論を行うことができる。

一、法律関係が複雑であるか、又は法律見解が相違し、口頭弁論を行い抗弁する必要があるとき。

二、専門知識又は特殊な経験則に関わり、口頭弁論を行い説明する必要があるとき。

三、公益に関わるか、又は当事者の権利、義務に大きく影響し、口頭弁論を行う必要があるとき。」

(29) 知的財産裁判所による100年度行専訴字第57号判決、100年度行専訴字第81号判決、100年度行専訴字第15号判決をご参照。

(30) 知的財産裁判所による100年度行専訴字第43号判決をご参照。

(原稿受領 2013. 4. 30)