

専利法（行政訴訟における裁判所による無効認定）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）、vs 經濟部智慧財産局（被上告人、原審被告）参加人B社

判断主体：最高行政法院

事件番号：104年判字第352号民事判決

言渡し日：2015年6月25日

事件の経過：原審を廃棄し、実用新案権の登録査定を取り消す。

【概要】

行政訴訟手続きにおいてすでに争点を明らかにし、当事者が十分に弁論したうえで実用新案権者は別途権利請求範囲の更正（訂正）の手続きもしなかったため、案件の事実証拠はすでに明確であり、行政機関が行政裁量決定することに関わらないので、裁判所は直接特許無効を認定することができ、係争特許に対して申し立てた無効審判不成立の原処分及び訴願決定について判決をもって直接取消することができる。

【事実関係】

参加人は「オンライン取引の商品支払い及び配送装置（網路交易之商品付款及配送装置）」の実用新案権者であり、上告人はこれに対して無効審判請求を申し立てたが無効審判は成立しなかった。上告人はこれを不服として訴願を提起したが棄却され、さらに行政訴訟を提起した。この時、新証拠を提出し、原審裁判所は参加人に対して職権により本件被上告人の訴訟に独立参加するよう命じた後、訴願決定及び原処分を取消して被上告人が無効審判につき本判決の法律見解に基き別途処分しなければならないとし、上告人のその他の訴えは棄却した。上告人はなお不服であるとして、本件上告を提起し、原判決を破棄し、被上告人に無効審判請求成立し、特許権を登録査定を取消す審決を命じるよう求めた。

【判決内容】

1. 本院 2015 年 4 月の第 1 回法廷長裁判官の聯席會議の決議：「智慧財産案件審理法（以下「審理法」）第 33 条第 1 項規定により、当事者は行政訴訟手続きにおいて、新証拠を提出することができる。（特許または実用新案）専利権利者が新証拠を無効審判の段階で經濟部智慧財産局（以下「智財局」）に適時に提出できなかったことを顧み、無効審判の行政訴訟において当然智財局に更正を申請することができる。無効審判不成立を不服として行政訴訟を提起した場合、現行制度により、智財局が被告となり、専利権者は参加人である。当事者が行政訴訟手続きにおいて新証拠を提出したか

を問わず、智財局及び専利権者は無効理由の証拠につき必要な攻撃防禦をする。新証拠が提出された場合、審理法第 33 条第 2 項の規定により、智財局も新証拠の主張に理由があるかについて答弁状を提出する。同様に、専利権者も新証拠の主張に理由があるか必要な答弁をする。よって、新証拠の攻撃防禦について言うと、不意打ちの虞がない。よって、原無効理由の証拠、新証拠または新証拠と原無効理由の証拠との組み合わせに基づくかを問わず、行政訴訟手続きにおいて、裁判所が適時に争点を明らかにし、当事者により十分に弁論され専利権者が自ら判断した後、なお智財局に更正を申請すると裁判所に表明していない時、行政訴訟法第 200 条第 3 号及び 2011 年 12 月 21 日に改正公布され、2013 年 1 月 1 日施行される前の専利法第 67 条第 1 項第 1 号または第 107 条第 1 項第 1 号の規定により、裁判所の審理の結果、全部の請求項または一部の請求項で無効審判が成立したかを問わず、いずれも全案につき無効審判不成立の原処分及び訴願決定を取消し、智財局に無効審判成立として専利権の処分を取消すよう命じることができる。」

2. 本件係争実用新案の登録請求範囲は計 10 項であり、上告人は無効審判の段階で無効理由の証拠（証拠 2～7）を提出し、係争実用新案登録請求範囲第 1 項に新規性及び進歩性を有しないと主張し、その後行政訴訟手続きにおいて新証拠（即ち証拠 8）を提出した。原判決により原無効理由の証拠と新証拠の組合が係争実用新案登録請求範囲の第 1 項が進歩性を有しないことを証明することに足りると認定した。また登録請求範囲にはなお 1 項の直接従属項及び 8 項の間接従属項があるものの、行政訴訟手続きにおいて適当に争点を明らかにし、当事者により十分に弁論された上で、参加人が自ら判断し、被上告人に更正の申請をしなかった。案件事実証拠が明確であり、行政機関の行政裁量による決定に関わらないので、前掲行政訴訟法第 200 条第 3 号、専利法第 107 条第 1 項第 1 号の規定及び前掲決議の趣旨に基づき、原判決は全案につき無効審判不成立の原処分及び訴願決定を取消ことができ、係争実用新案無効審判事件につき、無効審判成立したとして、登録査定を取消すよう被上告人に命じることができる。

3. しかし、原判決は全案につき無効審判不成立の原処分及び訴願決定を取消したものの、上告人は被上告人が係争実用新案無効審判事件につき、無効審判が成立したとして登録査定の取消を命じるよう原審に求めておらず、査定は行政機関の裁量に関わるものであるとして、行政訴訟法第 200 条第 4 号の規定により、被上告人が係争実用新案無効審判事件につき、原判決の法律見解に基き別途処分すよう命じ、上告人のその他の訴えを棄却したことは、法に合わない。上告の趣旨において原判決には行政訴

訟法第 200 条第 4 号の適用に誤りがあることを指摘し、同法條第 3 号の規定を正確に適用できていない違法な事情があるとして破棄を求めたことには理由がある。本院は原審の前掲確定事実に基づき、原判決を破棄し、被上告人が係争実用新案無効審判事件につき無効審判成立として登録査定を取消すよう命じる。

【専門家からのアドバイス】

1. 本判決は、特許訴訟において、最高行政法院が行政訴訟法第 200 条第 3 号により、無効審判請求成立及び特許取消の決定をするよう智慧財産局に命じた判決である。案件の多くは、行政訴訟法第 200 条第 4 号により、原審に差し戻し、又は智慧財産局に改めて裁量し、処分をやり直すので、本判決は知的財産訴訟の実務において異例な判決であり、紹介に値する。最高行政法院はなお最高行政法院 2015 年 4 月 1 回目の庭長法官聯席會議の決議を引用して判決の根拠としている。
2. 行政訴訟法第 200 条は、「人民が第 5 条規定により行政処分又は特定内容の行政処分を求める訴訟につき、行政法院は次に掲げる方法により裁判を行わなければならない：一、原告の訴えが適法でない場合は、裁定をもって却下しなければならない。二、原告の訴えに理由がない場合は、判決をもって棄却しなければならない。三、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場合は、原告が申請する内容の行政処分を行うよう行政機関に命じるべきである。四、原告の訴えに理由があるものの、案件の証拠事実が明確でない、又は行政機関の行政裁量上の決定に関わる場合は、その判決の法の見解に基づき原告に対し決定を行うよう行政機関に命じるべきである。」と規定している。これは行政訴訟法における義務付訴訟であり、その他の行政でよく見られている。
3. 上告人は本件特許に無効事由があると主張し、無効審判請求及び訴願では何れも敗訴したが、智財法院の行政訴訟にて新証拠を追加したことで、本件特許が進歩性を有しないと裁判所に説明した。裁判所は当方の主張を受け入れ、本件特許が進歩性を有しないと認定したものの、直接判決で無効審判請求成立の審決を行うよう智慧財産局に命じようとしなかった。原審裁判所は行政訴訟法第 200 条第 4 号により、無効審判請求成立の審決を行うべく、判決を智慧財産局に差し戻した。
4. 本件は原審で既に判決を得たため、智慧財産局に改めて処分を行わせても良いが、裁判所の見解を受け入れれば、本件において特許無効の証拠が明確に存在し、係る証拠も双方の攻防を経たので、行政訴訟法第 200 条第 4 号「案件の証拠事実が明確でない、又は行政機関の行政裁量上の決定に関わる場合」に合致しない。

その上、特許権者も訴訟に参加しており、それでも裁判所が直接行政訴訟法第 200 条第 3 号の義務付訴訟の規定を適用したにもかかわらず、特許無効審判請求で自ら判決を行おうとしないのであれば、第 200 条第 3 号が適用される可能性が限りなく低い。そこで本件を上告し、直接行政訴訟法第 200 条第 3 号を適用するよう最高行政法院を説得することに成功した。今後裁判所は、事実証拠が明確であれば自ら直接判断を下すことになる。