

## 専利法（審決取消訴訟における特許権者による新証拠提出）

### 【書誌事項】

当事者：A 氏（上告人、原審原告、特許権者）、vs 經濟部智慧財産局（被上告人、原審被告）、B 社（原審参加人、無効審判請求人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：105 年判字第 62 号民事判決

言渡し日：2016 年 2 月 18 日

事件の経過：上告棄却。

### 【判決概要】

智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項の当事者は審判請求人のことをいい、特許権者を含まない。つまり、特許権者は智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項が規範している対象ではない。また、智慧財産行政訴訟の進行中において、特許権者による特許に進歩性があるとの主張は、審判請求人による係争特許に進歩性がないとの主張と対立するものであり、審判請求人は前記規定により係争特許が取消されるべきであることを証明するために新証拠を提出できる一方、特許権者も行政訴訟法第二篇第一章第四節の証拠調査に関する規定により自分に有利な証拠を提出して調査を求めることができる。

### 【事実関係】

B 即ち被上告人が A 即ち上告人(特許権者)に対し無効審判請求を提出したところ、智慧財産局が特許権は取消されるべき無効審判成立の決定をした。A がこれに不服して訴願を提起したところ、經濟部は原処分を取消した。B がこれに不服して行政訴訟を提起したところ、裁判所は訴願決定を取り消した。A がこれに不服として、本件上訴を提起した。

### 【判決内容】

1. 智慧財産案件審理法第 33 条に「(第 1 項) 商標登録の取消し、廃止、或いは専利権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、同一の取消又は廃止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。(第 2 項) 知的財産主務官庁は、前項の新証拠について答弁書を提出し、この新証拠に関し他方当事者の主張に理由があるか否かにつき表明しなければならない。」との明文規定がある。また当該条項の立法理由には、「一、現行専利法（2003 年 2 月 6 日改正、2004 年 7 月 1 日施行の旧専利法を指す）第 67 条第 3 項は、審判請求人による理由及び証拠の補足は、請求日から 1 ヶ月以内に行わなければならない。但し、決定がされる前に提出されたものは依然として斟酌しなければならない、と規定している。当該規定によると、審判請求者が無効審判の審決をする前に特許権が取消されるべき証

拠を提出していない場合、たとえ行政訴訟で追加提出したとしても、行政法院はこれを斟酌しない。ただ、同法第 67 条第 4 項の規定によると、行政訴訟の判決が確定した後に、請求人は先般行政訴訟で提出していなかった新証拠をもって、同一特許権に対して無効審判請求をすることができ、これにより新たに行政訴訟手続が発生しうる。ただ前記の場合では、同一商標または特許権の有効性の争いで何度も行政訴訟が発生する可能性があるため、終局決定が困難となり、甚だしくはその他関連の民事・刑事訴訟の終結に影響を与えるため、妥当ではない。智慧財産法院成立後に、商標と特許の無効審判事件及び異議申立事件等行政訴訟事件を審理する裁判官は、知的財産に関する専門知識が強化された上、技術審査官のサポートもあるため、訴訟において新証拠につき斟酌判断する能力が十分備えているはずである。よって、本条（智慧財産案件審理法第 33 条）の規定を設け、同一商標または特許権の有効性争いで行政訴訟が繰り返され、延々と引き伸ばされることを減らせるよう、行政訴訟において、取消、廃止理由の新証拠の追加提出をできるようにした。……」。

2. 当該立法理由を見ると、特許事件に関していうと、当該条項の規定は紛争を一括解決して、新制度の施行前に紛争が一括で解決できなかった状況を回避するためのものであり、つまり、行政法院が訴訟中に請求人が新たに提出した特許権が取消されるべき証拠を斟酌しないことにより、行政訴訟の判決が確定した後、請求人が当該新証拠をもって同一特許権に対して無効審判請求を提起して繰り返し行政訴訟手続が発生してしまう状況を解決するためである。故に、智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項の当事者は審判請求人のことをいい、特許権者を含まない。
3. つまり、特許権者は智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項が規範している対象ではない。また、智慧財産行政訴訟の進行中において、特許権者による特許に進歩性があるとの主張は、審判請求人による係争特許に進歩性がないとの主張と対立するものであり、審判請求人は前記規定により係争特許が取消されるべきであることを証明するために新証拠を提出できる一方、特許権者も行政訴訟法第二篇第一章第四節の証拠調査に関する規定により自分に有利な証拠を提出して調査を求めることができる。
4. 原審において、本件上告人は米国特許を提出して係争特許が進歩性の要件を満たしていることを主張し、無効審判請求成立の決定が法に反することを証明した。ただ特許権は属地主義を採用しており、さらに、各国の特許制度及び審査基準が異なる上、個別案件の審査で比較する先行技術も異なっている。故に、たとえ他国で特許査定を受けたとしても、それを国内の関連案件に有利な認定として捉えることはできない。調べによると、米国特許は係争特許の対応出願であるものの、台湾の特許制度は米国と異なるため援用することができない。

また、調べによると、米国特許の審査時に比較した先行技術は、本件の無効審判で引用された証拠と異なっており、故に上告人が提出した米国特許対応案件をもって、係争特許に有利な認定をすることはできない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件につき最高法院は原審判決を維持したが、原審の判決理由を補足し、智慧財産案件審理法第 33 条の行政訴訟で新証拠を追加提出できる当事者が誰であるかについて、はっきり説明している点で参考にできる。
2. 最高行政法院は智慧財産案件審理法第 33 条の立法理由を引用し、無効審判請求人に限ると認めた。ただ、特許権者の手続きを保障するため、判決において「智慧財産行政訴訟の進行中において、特許権者による特許に進歩性があるとの主張は、審判請求人による係争特許に進歩性がないとの主張と対立するものであり、審判請求人は前記規定により係争特許が取消されるべきであることを証明するために新証拠を提出できる一方、特許権者も行政訴訟法第二篇第一章第四節の証拠調査に関する規定により自分に有利な証拠を提出して調査を求めることができる」と同時に説明している。またそれに伴い、2011 年の専利法改正の際に、同法 81 条に 2 号を追加し、既に、智慧財産案件審理法第 33 条より行政訴訟で追加提出した新証拠につき、理由がないと智慧財産法院が認定した場合、同一の事実に対し同一の証拠に基づき、再び無効審決を請求することができない、と規定した。
3. このため、特許権者は特許を維持するために新証拠を提出することができ、実務上海外の対応案件を引用して主張することがよくある。裁判所は本件につき、「特許権は属地主義を採用しており、さらに、各国の特許制度及び審査基準が異なる上、個別案件の審査で比較する先行技術も異なっている。故に、たとえ他国で特許査定を受けたとしても、それを国内の関連案件に有利な認定として捉えることはできない。また調べると、米国特許は係争特許の対応出願であるものの、台湾の特許制度は米国と異なるため援用することができない」と予め判示しつつ、「また、調べによると、米国特許の審査時に比較した先行技術は、本件の無効審判で引用された証拠と異なっており、故に上告人が提出した米国特許対応案をもって、係争特許に有利な認定をすることはできない」と実体認定を行った。
4. 従って、台湾の審決取消訴訟においては、無効審判の申立人だけでなく特許権者も新証拠を提出することができる。前者は智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項により、後者は行政訴訟法の証拠調査に関する規定により、行政訴訟証拠調べの手続きを裁判官に請求できる。