

## 専利法（審決取消訴訟において新証拠が提出された際の訂正の可否）

### 【書誌事項】

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

判断主体：最高行政法院

事件番号：105判字第75号

言渡し日：2016年2月25日

事件の経過：原判決を廃棄し、智慧財産法院に差戻し。

### 【判決概要】

特許権者は通常、無効審判請求の手續において係争手續に参加する。特許権者が確かに訴訟に参加しているのであれば、提出した新証拠につき当然答弁する機会がある。また台湾の現行法制では無効審判請求不成立に対し、特許権者の訂正を申請するタイミングが制限されていないため、新証拠の提出に対して特許権者が特許を訂正する必要があると認定したのであれば、行政訴訟手續中においても、改めて智慧財産局に訂正を申請することができる。特許権者の訂正権と新証拠を提出した無効審判請求者の権利との両者に対する保護には偏りがない。

### 【事実関係】

上告人は無効審判請求者であり、参加人(即ち特許権者)の特許が無効であると主張し、無効審判を請求した。智慧財産局及び訴願はいずれも無効審判請求が成立しないと認定した。無効審判請求者は智財法院の二審行政訴訟で新証拠を追加し、特許が無効であると認定された。特許権者は不服とし、第三審に上告を提起した。その後、智財法院に差し戻され、智財法院は差し戻し審において、改めて処分するよう智慧財産局に命じたため、無効審判請求者は不服とし、上告を提起した。

### 【判決内容】

1. 原審判決では「無効審判請求者Aの原審で提出した証拠2、証拠5及び証拠6の新証拠の組合せは、係争特許の請求項1及び3に進歩性がないことを証明できるが、係争特許の請求項2に進歩性がないことを証明できない。ただ、上述の新証拠の組合せは上告人により訴訟手続きで初めて提出されたものであるため、特許権者のBとC社等が無効審判請求の段階で請求項の訂正をするか否かを斟酌する機会がなく、且つ現行の特許法は無効審判請求につき、すでに請求項ごとに審査するという制度に変更した。新制度によると、少なくとも係争特許の請求項2は特許要件を満たしている。上告人の主張の通り行政訴訟法第200条第3号の規定により判決をせず、同条の第4号規定により、訴願の決定及び原処分を破棄するうえ、改めてその法律見解に基づき、適法の処分を下すよう智慧財産局に命じる。」と認定した。

2. 特許権者は通常、無効審判請求の手續において係争手續に参加する。特許権者が確かに訴訟に参加しているのであれば、提出した新証拠につき当然答弁する機会がある。また台湾の現行法制では無効審判請求不成立に対し、特許権者の訂正を申請するタイミングが制限されていないため、新証拠の提出に対して特許権者が特許を訂正する必要があると認定したのであれば、行政訴訟手續中においても、改めて智慧財産局に訂正を申請することができる。特許権者の訂正権と新証拠を提出した無効審判請求者の権利との両者に対する保護には偏りがない。
3. これにより、仮に裁判所が新証拠により特許に無効事由があると確実に証明できると認定し、また、特許権者が行政訴訟手續において全く智慧財産局に訂正を申請しなかった場合、法に基づくと、裁判所は、当然に無効審判請求者即ち原告の全ての請求を認容しなければならず、行政訴訟法第 200 条第 3 号の判決をすべきである。
4. 本件につき智慧財産局及び特許権者いずれも原審において証拠 2、証拠 5、及び証拠 6 の証拠力につき実質的に答弁した。また特許権者は原審の審理において係争特許を訂正する必要があると表明していなかった。訴訟手續きで証拠 2、証拠 5、及び証拠 6 はすでに特許権者により実質的に答弁されたのに、なぜ原審は智慧財産局に差し戻し、改めて審酌する必要があると認定したのか。その理由に当然不備がある。仮に原審は、無効審判請求者の提出した証拠により係争特許請求項 1 と請求項 3 に進歩性がないと証明できると認定したのであれば、なぜ無効審判請求者の請求趣旨により行政訴訟法第 200 条第 3 号の規定を引用し、判決を下すのではなく、訴願の決定及び原処分を破棄し、適法の処分を下すよう智慧財産局に命じることとしたのか。その法令の適用は妥当であると言ひ難い。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 台湾の無効審決取消訴訟における新しい証拠の提出及び訂正について、日本の制度と違い、新しい証拠の提出ができ、また、特許権利者が訂正することもできる。ただ、注意が必要なのは、行政機関が作成した行政処分の基礎が変動することを避けるため、無効が成立した請求項については訂正を行うことができない。
2. 一方、無効が成立しておらず、行政訴訟において無効審判の申立人が新たに提出した証拠に対しては、行政訴訟手續き中においても訂正することができる。
3. 従って、無効審判の審理中、特許権利者が訂正により特許権を守ることができるが、無効が決定するまでに行わなければならない。また、審判中に訂正が認められないとなったときに、審決が出る前に訂正について反論する機会があり、台湾では、無効審決は当事者系ではないが、知的財産局にてインタビューとい

う機会が与えられる。インタビューの場において、無効審判の申立人ないし特許権者に対し、直接審査官にそれぞれの意見を主張することができる。

4. 本件は無効審判の申立人が審決取消訴訟において、新しい証拠を提出したことにより、特許（請求項1と3）に無効理由があるという主張は認められた。しかし、請求項2についての無効理由の立証が不十分であるため、訂正により特許権を守る機会を特許権者に与えるべきであると判示された。
5. 特許権者に訂正機会を既に与えたのに、特許権者が訂正の申し出がない場合、知的財産局に差戻し改めて処分を下すようにするのではなく、主文にて、特許を取消すべき処分を下すよう、知的財産局に命じるべきであり、行政訴訟法200条3号の「原告の訴えに理由があり、なおかつ事件の証拠と事情が明確である場合、原告が申立てる内容の行政処分を下すよう行政機関に判じるべき」なる規定を遵守することが、最近の実務の流れであると同える。従って、本件は原審において既に無効理由が明らかであり、また訂正する必要があるとの特許権者の申し出も見当たらないのに、知的財産局に差し戻すとした原審の判決には、理由の不備があり、原審に差し戻すよう判示した。