

専利法（無効訴訟の審理と訂正）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審参加人、特許権者）、経済部智慧財産局（上告人、原審被告）、vs B社とC社（被上告人、無効審判請求人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：105判字第337号

言渡し日：2016年6月30日

事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院に差戻す。

【判決概要】

被上告人（無効審判請求人）は行政訴訟の段階ではじめて新証拠を提出したので、特許権者は智慧財産局での無効審判の段階で訂正を申立てるかを判断できず、新証拠を確認してから、はじめて智慧財産局に訂正を申し立てた。被上告人は原審において智慧財産局に訂正を申し立てたと示したため、原審はその訂正についての処分の結果を待ち、訂正に関する結果についての当事者の十分な答弁を経てから、行政訴訟法第200条第3号に基づき裁判すべきであり、訴願決定及び原処分の取り消しのみをし、無効審判（智慧財産局）へ差し戻してはならない。

【事実関係】

被上告人は無効審判請求者であり、特許が無効であるとして無効審判を請求したが、無効審判及び訴願において、いずれも無効審判請求不成立と認定された。無効審判請求者が智慧財産法院の第二審の行政訴訟で新証拠を追加した後、特許が無効であると認定された。特許権者は不服とし、上告を提起した。

【判決内容】

1. 最高行政法院は、智慧財産案件審理法第33条第1項の新証拠の提出、特許権者の変更及び智慧財産法院の判決手法につき、2015年4月第1次延長法官聯席會議（二）決議を作成した。決議の一つのポイントは、特許権者が特許無効審判の行政訴訟手続き中に、智慧財産局に対し訂正を請求することが容認されたことである。しかし、特許の訂正は、特許の主務官庁即ち智慧財産局により審査され、容認され、棄却され、公告されるもので（現行専利法第68条参照）、無効審判の行政訴訟手続きにおける訂正請求も同じであるため、係争特許の訂正容認、訂正後の請求範囲、技術内容につき、智慧財産法院行政訴訟廷は、智慧財産局からの訂正に関する処分の結果を待たなければ対処できないため、無効審判の遅延の不利益は智慧財産法院が負うしかない。
2. 訂正するか否かの判断は、係争特許の技術的特徴の解釈及び確定に関わり、係争特許の請求範囲が確定されないと、進歩性につき判断できない。特許権者がすでに法に基づき訂正を請求したのであれば、当然訂正の処分を待つて

から訂正の処分内容を開示したうえで当事者に事実上及び法律上で適切で完全な弁論、必要な声明及び陳述をさせなければならない。こうしてはじめて当事者による十分な弁論を経た上での判決であると言える。

3. 被上告人即ち原審原告が行政訴訟で提出した新証拠は、係争特許の特許請求範囲第1項ないし第7項に進歩性がないことを証明できる。しかし調べによると、被上告人が行政訴訟の開始以降に新証拠を提出したため、特許権者は無効審判の段階においては訂正するか否かを考慮することができず、新証拠検討後の2015年6月12日に智慧財産局に訂正を請求し、当該請求した旨を原審において陳述した。そのため、原審は当然訂正の処分の結果を待ってから、訂正の結果につき当事人に十分に弁論させたうえで、行政訴訟法第200条第3号に基づき裁判しなければならない。ただ単に訴願の決定及び原処分を破棄して無効審判の手続きに差し戻してはならない。ところが、原判決は、訂正の審決結果を待たず、係争特許の本来の出願請求範囲に基づき直接審査したうえ、その理由も説明しなかった。これは前述の決議に反しているうえ、判決に理由の不備の違法がある。

【専門家からのアドバイス】

1. 行政訴訟の段階であっても無効審判請求者は新証拠を追加することができるので、特許権者の権益を保護するために、特許権者は行政訴訟の進行中に別途智慧財産局に訂正を請求することができる。無効審判が進行中である行政訴訟案件の取り扱いは実務上大きな問題になっている。特許権者は、特許無効であるとの行政処分の確定を遅延させるために、何度も訂正を請求することがあるので、以前まで智慧財産法院は審理時間の遅延を回避すべく、智慧財産局の訂正の処分の結果を待たずに審理を続行し、判決をしていた。
2. 本件につき最高行政法院は2015年4月の第1次延長法官聯席會議（二）の決議を引用し、智慧財産法院行政訴訟廷は、智慧財産局からの訂正への処分の結果を待ってから対処しなければならないと明文で示したため、特許権者が智慧財産局に訂正を請求した場合、裁判所は審理を中止しなければならない。本件の原審判決日は2015年9月30日（即ち前述の法官會議の後）であるのに、會議の決議に従い、審理を中止しなかったため、原判決が破棄され、差し戻された。このことから現在の実務の立場が伺えるので、ここにて特別に紹介した。