

専利法（実用新案技術報告書の拘束力）

【書誌事項】

当事者：A（上告人、原審原告、特許権者）vs 経済部智慧財産局（上告人、原審被告）、 B 社（上告人、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：106 判字第 137 号

言渡し日：2017 年 3 月 16 日

事件の経過：双方の上告を棄却する。訴訟費用は上告人ら各自の負担とする。

【判決概要】

特許主務官庁が作成する実用新案技術報告書は、特許主務官庁が法定義務により提供する新規性及び進歩性に関する判断をした法的意見であり、性質上、特許主務官庁が提出した拘束力のない報告書に該当し、関係者の権利行使または技術利用の参考でしかないものである。特許主務官庁が下した無効審判請求が成立するか否かについての処分は、当然実用新案技術報告書に拘束されない。

【事実関係】

A 社が所有する実用新案特許の請求項は 10 項である（そのうち請求項 1 は独立項、その他は従属項）。B 社は無効理由を提出し、上告人の智慧財産局が請求項 1～10 を審査した後、無効審判成立の審決を下した。A 社は不服として訴願を提起したが棄却され、上告人 A 社はなお不服として、智慧財産法院に行政訴訟を提起した。智慧財産法院は一部請求を認めたが、両当事者は双方とも不服であるとして、上告を提起した。

【判決内容】

1. 実用新案の技術報告の法律性質に関して、専利法第 103 条（現行 115 条）の修正の改正理由第 3 項には「三、第 1 項において、如何なる者も、特許主務官庁に、実用新案技術報告を申請することができる」と規定している。実用新案の技術報告は機能として、公衆審査の性質を有する。したがって、技術報告を申請する資格について特に制限すべきではなく、当該実用新案が権利取得の要件を満たしているかについての疑義を明白にするため、如何なる者でも特許主務官庁に申請することができるようにするべきである。ただ、当該実用新案技術報告の性質は拘束力を有しない報告書であって行政処分ではなく、権利行使または技術利用の参考でしかないものである。如何なる者が該実用新案に不登録事由があると認める場

合、第 107 条規定により無効審判を請求しなければ、当該実用新案を取り消すことができない。」これに準じ、実用新案技術報告は、当該実用新案権が実体要件を満たしているかの参考にすぎない。当該実用新案技術報告に記載されている対比結果は何ら拘束力がないうえ、行政処分ではなく、当該実用新案の効力に何ら影響しない。

2. 特許主務官庁が作成する実用新案技術報告書は、特許主務官庁が法定義務により提供する新規性及び進歩性に関する判断をした法的意見であり、性質上、特許主務官庁が提出した拘束力のない報告書に該当し、関係者の権利行使または技術利用の参考でしかないものである。特許主務官庁が下した無効審判請求が成立するか否かについての処分は、当然実用新案技術報告書に拘束されない。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾の実用新案は 2003 年の法改正により方式審査が行われるようになり、現行の専利法第 116 条及び第 117 条は日本の実用新案法第 29 条の 2 及び第 29 条の 3 の規定を参考したものである。しかし、施行後、実務において、実用新案技術評価書を提出しなくても権利侵害訴訟を提起できるのか、実用新案技術評価書を提出せずに訴訟を行った後、実用新案が取消された場合、実用新案権者は損害賠償責任を負うのかとの二つの争議が発生した。これに対して、智慧財産法院は 100 年度民専上字第 33 号判決において、「実用新案技術評価書の提出は、実用新案権侵害の訴訟を提起するための適法な要件ではないことから、侵害されたと主張した実用新案権者が、訴状をもってその実用新案権が侵害されたとの事実証拠を具体的に示した場合、その訴訟の提起は適法なものである。実用新案技術評価書を取得していないものの、相当な注意義務を果たしたとき、例えば関連専門家の意見を求めた後に権利を行使した場合、実用新案権がその後取消されたことで実用新案権者に賠償責任を負うよう要求するのは適切ではない」と明確に示した。
2. 本判決は原審の智財法院が実用新案技術報告とは異なる認定をし、無効審判の審決及び訴願決定の一部を取り消したため、最高行政法院は判決において特別に実用新案技術報告の法律上の性質を説明しており、実務上の参考とすることができるのでここで紹介した。実用新案権者は無効審判および訴願の際に実用新案技術報告に基づき不利な認定を受けたが、裁判所に行政訴訟を提起することにより、特許の実体要件を満たしているかについて救済を求めることができる。