

専利法（行政訴訟において、参加人は新証拠を提出できない）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告、特許権者）vs 経済部智慧財産局（被上告人）、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：108年度判字第211号

言渡し日：2019年4月25日

事件の経過：

1. 上告棄却。
2. 上告の費用は上告人の負担とする。

【判決概要】

特許権者と審判請求人の手続上と実体上の権益均衡のため、審理法第33条第1項に縮減解釈しなければならないと規定されている。「当事者」とは、無効審判の行政訴訟において審判請求人が原告の場合を指す。原判決は、本件被上告人が無効審判成立の審決を作成し、特許権者が上告人として提起した行政訴訟の場合であり、参加人（即ち、審判請求人）に新証拠の提出を認め、審理法第33条第1項の規定により証拠7及び参証2の新証拠の組み合わせを審理範囲に含めたことは、適法ではない。上告の趣旨のこの部分の法適用が不当であり法令違反との指摘は根拠があるものの、係争特許を取消すべきであるとの結論には影響せず、判決結果にも影響しないので、この理由で原判決を破棄することはできない。

【事実関係】

B社は、特許権者A社の特許権について無効審判を請求した。A社が訂正を行った後、経済部智慧財産局は係争特許の請求項11及び12に対する無効審判請求を認めなかったものの、請求項1～10、13～22について無効審判成立の審決を下した。A社はこれを不服として訴願を提起したが、棄却された。A社はさらに行政訴訟を提起したが、棄却されたので、上告を提起した。

【判決内容】

1. いわゆる判決理由不備とは、判決に理由が記載されていない、または記載された理由が不完全、不明瞭である等のことをいう。しかし、記載された理由が不完全

であるものの、判決の結果に影響しない場合、理由不備の違法があったとはいえない。原判決は、係争特許の各請求項が進歩性を有しないことについて、その判断の根拠及び心証を得た理由をすでに説明しており、たとえ判決において前掲上告人の提出する証拠について論断しなかったとしても、判決の結果に影響しないのなら、いわゆる判決理由不備の違法に相当しない。

2. 当裁判所の 2015 年 4 月の第 1 回法廷長連合会議（二）では、経済部智慧財産局によって無効審判不成立の審決が下された後に、無効審判請求人が行政訴訟を提起し、智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項の規定に基づいて行政訴訟で新証拠を提出する場合につき、特許権者が訂正できる期限を「行政訴訟の口頭弁論終結前」に緩和した。
3. しかしながら、前掲決議は「智慧財産局が無効審判成立の審決を下し、特許権者が行政訴訟を提起した」場合に及ばないことから、無効審判成立による特許権取消処分は、行政訴訟手続きにより処分が取消されるまで、実体上の効力が存続するため、智慧財産局は特許権者の訂正請求を受理することができず、この場合、特許権者の訴訟手続上の攻防地位は不平等である。
4. 特許権者と無効審判請求人の手続上と実体上の権益均衡のため、智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項「商標登録の無効・取消または特許権の取消に関する行政訴訟において、当事者が口頭弁論終結前に同じ無効または取消の理由について新証拠を提出した場合、智慧財産法院はこれを参酌しなければならない」の規定を縮減解釈しなければならない。ここにいう「当事者」とは、無効審判請求にかかる行政訴訟において無効審判請求人が原告である場合を指している。ところが、原判決において、本件被上告人が無効審判成立の審決を下し、上告人即ち特許権者が行政訴訟を提起した場合も、参加人（即ち無効審判請求人）による新証拠の提出を認めなければならないとして、智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項の規定により証拠 7 及び参証 2 の新証拠の組み合わせを審理範囲に含めたことは、適法ではないと認定された。上告の趣旨は原判決のこの部分の法適用が不当であり法令に違反すると指摘し、その指摘には根拠があるものの、係争特許を取消すべきであるとの結論には影響せず、判決結果にも影響しないので、この理由で原判決を破棄することはできない。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾では、日本と違って、無効審判の審決取消訴訟で、新証拠の提出及び特許権者による訂正を行うことができるが、行政機関によって下された行政処分の基礎に変動が生じることを避けるために、無効審判成立の審決が下された請求項について訂正を行うことができないので、留意すべきである。
2. 本件で注目すべきなのは、2015年4月の第1回法廷長連合会議の決議に対して、縮減解釈すべきであるという見解である。原審は、参加人（即ち無効審判請求人）の主張を認め、「(一) 参加人は、訴願決定が自分に有利であることにより行政訴訟を提起できないが、本件の審理範囲は参加人の無効審判請求に理由があるか否かであるため、参加人が無効審判請求時に提出した証拠3とその関連証拠の組み合わせは、当然、本件の審理範囲に含まれる。(二) 智慧財産案件審理法第33条の立法目的は、智慧財産法院が1回で紛争解決する原則に基づき特許無効訴訟を効率的に解決できるようにするためなので、無効審判請求人が参加人である場合は、行政訴訟において新証拠を提出できるはずである。」という理由で、新証拠の提出を認めた。それに対して、最高行政法院は、特許権者が訂正の機会を与えられていないことを理由として、原審と異なる見解を示したものの、参加人が新証拠を提出したところで、特許無効の認定に変わりはないので、原審の判決を維持した。
3. 次の表にまとめたので、参考にすることができる。

	行政訴訟	実務
無効審判 成立	無効審判請求人は参加人として新証拠を提出できない。 特許権者は訂正を行うことができない。	108年度判字第211号（今回の事例） 100年度判字第2247号（本件特許権者の主張）
無効審判 不成立	無効審判請求人は原告として新証拠を提出できる。 特許権者は訂正を行うことができる。	2015年4月の第1回法廷長連合会議 智慧財産案件審理法第33条第1項 105年度判字第62号、75号（過去の報告でも取り上げた事例）