

新専利法¹の施行により、無効審判の係属中になされた訂正が「訂正認容」され、かつその結果「無効審判成立」となった場合、無効審判請求人は「訂正認容」の部分のみに対して行政救済を提起することができるとした司法院の検討結果。

【書誌事項】

判断主体：司法院

事件番号：司法院 102 年度「智慧財産法律座談会」「行政訴訟類関連議題」の提案と検討結果第 3 号

検討日：2013 年 5 月 7 日

【概要】

新専利法の施行により、無効審判の係属中になされた訂正が「訂正認容」され、かつその結果「無効審判成立」となった場合、両者はともに無効審判の査定の主文で公告されることになる。その際、特許権者が「無効審判成立」に対し行政訴訟を提起するとき、無効審判請求人は別途、「訂正認容」の部分のみに対して行政救済を提起することができる。その場合、特許権者が提起した「無効審判成立」への行政救済手続は一時停止する。

【提案の内容】

台湾の司法院は、各級法院と定期的に重要な法律問題について見解を整理するために「法律座談会」を開き、実務上の取扱いの共同的認識を形成させることを目指している。「法律座談会」は法的拘束力がないが、法院の共同的認識を明確にするものであるため、一般的に実務上の参考価値が高いとされている。

司法院 102 年度「智慧財産法律座談会」「行政訴訟類関連議題」の提案第 3 号は智慧財産局による提案であり、その内容は次の通りである。

「新専利法の施行により、智慧財産局は、法の規定により無効審判が係属している場合の訂正に対し、無効審判と併合し審査及び査定²すべきである。訂正を認めると同時に無効審判成立との査定をされた場合、査定の主文で同時に宣告することになる。その際、もし特許権者は、無効審判成立の処分に対し不服を申し立て、行政救済を提起する際に、無効審判請求人が当該処分のうち、訂正の部分のみに対して救済を求めることが認められるか？認められる場合、特許権者が無効審判の成立処分に対する行政救済は如何に扱うか？」

¹ 台湾 2011 年専利法改正のことを指す。ここでは台湾の慣習にしたがい、「新専利法」という。

² 台湾の無効審判は日本の当事者系の審理とは異なり、査定系の審査構造を採用しているため、条文上では「審理」のかわりに「審査」、「審決」のかわりに「査定」とされている。

【検討の内容及び結果】

1. 甲説：無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることを認めるべきである。

理由：

- (1) 訂正を認める処分は、査定の主文において宣告されたものである以上、単独の行政処分とすべきである。したがって、たとえ無効審判請求人は無効審判成立との査定結果により特許を無効にする目的を果たせたとしても、無効審判請求人は当然、訂正の部分のみに対して救済を求めることができる。
- (2) 仮に無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることができなかつたら、特許権者が無効審判成立の査定に対し行政救済を求めた結果、原処分の取消差戻しになった場合、無効審判請求人にとって、訂正の部分につき救済の機会が失われる可能性がある。
- (3) 無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることを認めると、本来の無効審判成立の査定の基礎が、後に変動する可能性があるため、このとき他方当事者（特許権者）が無効審判成立の部分に対し提起した行政救済を停止させたほうが望ましいと思われる。そうでないと、その両方の審理が乱れてしまい、又は救済の確定時期の不一致により結果の不一致が生じる可能性が予測される。

2. 乙説：権利保護の必要性がないため、無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることを認めるべきでない。

理由：

- (1) 特許権の訂正の認否は、特許権の存在をその前提としており、無効審判請求人は無効審判成立との査定結果により、特許権を取り消すという目的を果たせたため、特許権が取り消されることにより遡及的に存在しなかったものとされた以上、特許権の存在を前提とした訂正の認否に対し救済を求める必要性も当然なくなる。
- (2) 無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることを認めなくても、無効審判請求人の救済の機会は失われない。たとえ無効審判成立の査定が取り消され、智慧財産局に差し戻されたとしても、再審査のとき、無効審判請求人は、専利法第71条第1項第1号の規定により、訂正の部分につき、特許請求の範囲の追加、実質的拡大又は変更に対し争うことができる。
- (3) 無効審判請求人が訂正の部分のみに対して救済を求めることを認めると、本来の無効審判成立の査定の基礎が後に変動することになる。その際、他方当事者（特許権者）が無効審判成立の部分に対し提起された行政救済には、審理を停止する必要があるか否かという問題が生じる。こ

れは、特許無効の紛争を無効審判と訂正審判との併合審理により一次的及び加速的に解決するという立法趣旨に合致しないようである。また、このような案件が相互的に絡み合う状況に対し、実務処理の複雑度が高まり、救済の確定時期の不一致により結果の不一致が生じる可能性もある。

3. 座談会の結論：多数決により、甲説を採用した。

【専門家からのアドバイス】

日本では、訂正審判又は無効審判における訂正の請求のいずれも、「独立特許要件」が要求³されており、即ち、訂正後の請求項は無効理由を克服できなければ認容されず、特許無効の審決には、必ず訂正不認容との結果が付随されることになる。しかし台湾では、訂正の審査において、「独立特許要件」が審査されず、単に専利法第 67 条の訂正規定の違反の有無について審査するため、上記の「訂正認容」でありながら「特許無効」という状況が生じる可能性がある。実務上では多いとは言えない状況であるが、日本とは大きく異なるため、可能性として留意すべきである。

特許権者が無効審判成立の査定に対し不服を申し立てる（訴願とその後の行政訴訟）場合、無効審判請求人は訴願又は訴訟参加の申立をすることにより、参加人として当該手続において攻撃又は防御することができるが、行政処分取消訴訟の対象は「訂正認容の処分」でなく、「無効審判成立の処分」であるため、無効審判請求人は、当該行政処分取消訴訟において、「訂正認容の処分」の取消を求めることができず、「無効審判成立の処分」の取消との判決が出て、無効審判請求案が智慧財産局に差し戻された時点から、初めて「訂正認容の処分」に対し不服を申し立てることができる。無効審判請求人が訂正認容の部分に対し不服を適時に申し立てる機会がないと、紛争の効率的解決の観点から望ましくないのみならず、訴訟権の剥奪という違憲の争議も生じうる。したがって、座談会の結果から、無効審判請求人による無効審判成立の行政処分のうち、訂正認容の部分に対し行政救済を提起することができるとしながら、無効審判成立の行政処分に対する行政救済手続を一時停止させることにより、判断の矛盾や処分確定時期のずれ等の不都合を回避するという取扱いを採用し、「救済機会の剥奪」の批判に対し慎重な姿勢を示したことが伺われる。

しかしながら、この提案により、新専利法の下で、訂正の際における独立特許要件の審査の必要性がより明確になった。また、新専利法は、日本の特許法に大きく影響されたが、行政法的な性格が根強いいため、本来は当事者間の攻防に委ねられるべきである無効審判に対し、未だに査定系の審査構造を採用している。これにより、手続の効率性と攻撃防御の衡平とのコンフリクトも注目されるようになった。新専利法の施行により、本件に類似する問題が増えると予測されるため、ここで、台湾の無効審判制度の抜本的改正に繋ぐか否かについては、今後の課題として注視していく必要がある。

³ 独立特許要件が要求されるのは、減縮及び誤記又は誤訳の訂正においてである。

る。

仮の地位を定める仮処分により、担保金を納めた場合は、誓約書による転職先での守秘義務を元従業員に対し遵守させることができるが、これに対し転職後の競業避止義務の約定は、仕事上不利益をもたらす損失補償措置を設けなければ、従業員の職業選択の自由や就業権を害する虞があるため、許可すべきでないとした事例。

【書誌事項】

当事者：A社（原審申立人、再抗告人） v. B（原審被申立人、相手方）

判断主体：最高裁判所

事件番号：102年台抗字第303号裁定

言渡し日：2013年4月18日

事件の経過：棄却

【概要】

前雇主及び離職した従業員は、当該従業員が離職する前に競業避止及び秘密保持契約を締結し、当該従業員は離職してすぐ前雇主と競争関係にある会社で勤務した場合、前雇主は裁判所に仮の地位を定める仮処分を申し立てることができ、当該従業員に秘密保持契約による守秘義務を負い続けるよう命じることができる。但し、担保金として、競業避止条項期限までの当該従業員の現職会社の給与に相当する金額を支払わなければならない。しかしながら、競業避止契条項の部分について、前雇主は競業避止の地域及び職業活動範囲を制限しておらず、ただ当該従業員の競争会社への就職を禁じると概括的に示しただけで、当該従業員が就業を禁じられている期間における代償及び手当の措置が設けられていなかった。社会の一般概念及び商慣習では、これは既に当該従業員の経済的生存能力を脅かし、憲法で保障された生存権及び労働権に影響することになる。ましてや、守秘義務の部分につき、前雇主は担保の提供によって保全することができるので、前雇主が申し立てた競業避止の部分についての仮の地位を定める仮処分は必要がないとして、許可すべきではない。

【事実関係】

申立人 A 社は相手方 B の前雇主であり、B が A 社に在職している期間中に、双方は雇用契約を締結し、「従業員は辞職してから 2 年以内に競争会社に就職してはならないことに同意し、会社に関するすべての情報につき厳格な守秘義務を負うことに同意する」等の競業禁止及び秘密保持条項内容を約定した。しかし、B は 2012 年に A 社へ離職を申し出てから 1 ヶ月も経たないうちに、申立人の競争相手 C 社に就職した。A 社は民事訴訟法第 538 条第 1 項の規定に基づき、直ちに台湾士林地方法院へ仮の地位を定める仮処分を申し立て、B に対し「仮の地位を定める仮処分の裁定が送達された翌日から 1 年以内において、直接もしくは間接的に C 社もしくはその他の競争会社に就職し、または競争会社における特定の職務もしくは業務を請け負うこと」を禁じるよう要求したが、台湾士林地方法院の裁定によりその申立ては棄却された。

A 社はこの裁定を不服として、台湾士林地方法院の裁定に対して、台湾高等法院に抗告を提起し、申立内容の制限範囲を「相手方は仮処分の裁定が送達した翌日から 1 年以内に、雇用、請負、委任またはその他の関係によって、C 社及び係争競争会社または付表 1 の国内外関連企業のために働くことを禁止する」(以下「競業禁止処分の部分」という)に縮小し、さらに「相手方は、抗告人の会社に在職した期間に知り得たまたは取得した、抗告人または付表 2 の関連企業のすべての機密情報を如何なる方式で使用または開示してはならない。当該機密情報には、技術情報(特許出願の可否を問わない)、製品の出处、顧客及び価格情報、コスト情報、投資計画及び従業員の雇用契約期間における発明、並びに製造工程に関するすべての情報及び詳細等が含まれるがこれに限らない」との請求内容(以下「秘密保持処分申立ての部分」という)を追加した。台湾高等法院は A 社による競業禁止処分の申立てを棄却したが、B が仮の地位を定める仮処分によって被る損害の補償として、ニュー台湾ドル 564 万元の担保金を提供することを条件に、A 社による秘密保持処分の申立てを認めた。A 社は依然として台湾高等法院が下した裁定を不服として、最高法院に再抗告を提起したが、最高法院は最終的に台湾高等法院の見解を維持し、A 社の再抗告を棄却する裁定を下した。

【判決内容】

競業禁止処分の部分について、最高法院は、A社とBとの間における雇用契約の競業禁止条項には、競業禁止の地域及び職業活動範囲を制限しておらず、ただBの競争会社への就職を禁じると概括的に示しただけで、Bが就業を禁じられている期間における代償及び手当の措置が設けられておらず、社会の一般概念及びビ商慣習では、これは既にBの経済的生存能力を脅かし、憲法によって保障された生存権及び労働権に影響することになると判断した。ましてや、Bは主に先端技術のシリコンウェハー産業に従事し、A社がBの転職禁止先として付表1に列挙した6社は、シリコンウェハー産業の市場シェア95%以上を占めている。A社が要求したように、BのC社及びその他の競争会社への就職を禁じることを許可すれば、就業禁止が及ぶ範囲はシリコンウェハー産業の市場シェア95%以上であり、その地域は国内外を含むため、Bの職業選択権に対する制限の範囲が広すぎる。また、現在の工業技術は日進月歩であり、Bが1年後に復職するときに、既存の知識や経験をうまく活かして引き続き当該産業の仕事に携わることができるのかどうか、これはBの生計を立てる能力に対する影響が小さいとは言い難い。そのほかに、最高法院がA社が定めた就業規則を参酌したところ、当該就業規則にはBの給与内容が明記されておらず、相手方が離職した後の代償金が占める割合は幾らか、またそれは合理的であるかについても説明していないと判断した。よって、A社はBが就業を禁じられた期間に被った損害の賠償を支払っていないと認定され、これはBの転職の自由を必要以上に制限したものであるため、A社の競業禁止処分の申立てにつき、不必要であり、許可すべきではないと認定され、その抗告は棄却された。

秘密保持処分申立ての部分について、最高法院は、A社が担保を提供した後に秘密保持処分の申立てを追加したことを許可した台湾高等法院の裁定内容を認め、A社が秘密保持条項の部分につき台湾高等法院に仮の地位を定める仮処分の申立てを追加したことに対し、双方が被った損害を考慮し、双方の競業禁止条項の期限はBが離職してから2年であることを参酌し、A社の提供すべき担保金の金額を定めた。Bが現職のC社において、2年で得られる給与はニュー台湾ドル約564万元であり、それを依拠として、A社が同額の担保金を提供すれば、「BがA社に在職した期間に知り得たまたは取得した、A社または付表2が示す関連企業のすべての機密情報を如何なる方式

で使用または開示してはならず、技術情報(特許出願の可否を問わない)、製品の出处、顧客及び価格情報、コスト情報、投資計画及び従業員の雇用契約期間における発明、並びに製造工程に関するすべての情報及び詳細等を含むがこれに限らない」と命じることができる。これにより、A社の機密情報及び営業秘密は十分に保全されるはずである。そのため、最高法院は、台湾高等法院が下した原裁定の内容を維持し、A社の再抗告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

企業が会社の核心技術等の営業秘密を保護する方法として、特許出願により知的財産権の保障を得ること以外に、従業員の管理において、契約を通して制約を強化し、従業員の在職中、離職後の競業行為を禁止し、無断で会社の営業秘密を漏洩してはならないと制限する必要がある。近年、台湾の知的財産案件につき、特にIT産業の特許権侵害の紛争において、仮の地位を定める仮処分が勝敗の決め手になることが多い。仮の地位を定める仮処分は、IT企業の幹部が競業避止及び秘密保持条項に違反し、競争会社に就職した時の紛争にも適用する。この場合、前職の会社は裁判所に「仮の地位を定める仮処分」を申し立てることにより、その幹部が前職の会社での研究開発成果、または知り得た営業秘密を競争相手に漏洩することを阻止できる。更に、今後重大な損失または急迫の危険が生じないように、競争会社に就職し、競争会社の為に働くことを禁止できる。仮の地位を定める仮処分の申立ては、実務において頻繁に行われている。詳しく言うと、現在のIT産業では、離職した従業員による知的財産権や営業秘密等の漏洩、または同業者の悪質な競争を防止するために、従業員が就任した際に、「競業避止及び秘密保持協議書」等の書類に署名するよう要請し、離職した後も守秘義務を負い、一定期間内に同じまたは類似する仕事に従事してはならないと約定する(以下「競業避止条項」という)ことが多い。現在、IT産業だけではなく、各業界では要否を問わず、「とりあえず署名してもらおう」、「競争相手を一人でも減らせるならよい」と考え、従業員に競業避止条項への署名を要求するようになった。しかし、その条項は従業員に離職後の一定期間内において、同じまたは類似する仕事をしてはならないと要求するものであるため、憲法で保障されている従業員の労働権及び生存権を侵害する可能性があり、その効力は疑わしいものである。

最高法院の判決の多くは、憲法第 15 条に規定されている労働権及び生存権が絶対的権利ではなく、制限することができるものと認定している。契約自由の原則に基づき、その競業禁止条項の内容が公序良俗に反しない限り、雇主は契約をもって従業員と「競業禁止条項」の約定をすることができる。しかしながら、当該約定は通常雇主が一方的に作成したものであり、従業員は修正するまたは署名しない権利を与えられていないため、その条項の内容があまりに過酷で、離職した従業員の労働権及び生存権に大きく影響した場合、「明らかに不公平である」と認定され、無効になるおそれがある。最高法院及び主務官庁は、競業禁止条項が有効か否かと判定する争議において、次の五つの原則を考量すべきであると認定している。(1)雇主に競業禁止特約により保護すべき利益が存在する：即ち、雇主は自身の一定の利益を保護するために行わなければならない。例えば、その知的財産権の保護、営業秘密の漏洩の防止など、ただ単に競業禁止条項をもって、従業員が特定の仕事に従事してはならないと制限してはならない。(2)労働者が前雇主の事業において、一定の役職または地位を有する：例えば、職位の低い営業職が担当する業務は特別な技能を要しないため、制限する必要がない。(3)労働者の就職先、期間、地域、または職業活動範囲に対して、合理的な範囲を設けるべきである：言い換えると、制限の期間が長すぎる、または制限範囲が企業で従事してきた業務範囲を超える場合、明らかに不公平であると認定される可能性がある。(4)労働者の競業禁止による損失を補償する措置が設けられているか。(5)離職した労働者の競業行為には背任または信義則違反の事実があるか：例えば、離職した従業員が新しい会社に就任する時、前雇主の技術、顧客情報等を利用して、前職の会社に対し、不正な競争行為を行ったか。以上五つの原則をまとめると、会社に保護すべき利益がなく、離職した従業員は前職会社における職位が高くなく、特別な技能を要しない職務に従事し、離職後に不正競争の行為を行っていない場合、現在の実務において、その競業禁止条項は不当に従業員の職業選択の自由を制限するものであるため、無効であると認定される傾向がある。

前掲競業禁止条項の五つの原則は、競業禁止条項に対して作成されたものであるが、競業禁止条項の約定が明らかに前掲五つの原則に反し、無効になる可能性がある場合、前雇主が競業禁止条項に基づき、離職した従業員に対して仮の地位を定める仮処分を申し立てる権利等の行使に直接影響する。本件において、最高法院は、A社が依拠とした雇用契約の競業禁止条項につき、給与の代償金を提供していないうえ、制限範囲

が広すぎるため、憲法で保障されている労働権及び生存権を侵害したと認定した。最高法院は、A社によるBの競業禁止の申立てを棄却し、条件を付した上で、Bに秘密保持協議の内容を遵守させる申立てを許可した(但し、A社がニュー台湾ドル564万元の担保金を提供しなければならない)。したがって、企業は従業員と「競業避止及び秘密保持協議書」等を締結する際に、なるべく前掲最高法院及び主務官庁が開示した競業避止の五つの原則を遵守しなければ、裁判所に無効であると言い渡される可能性が高くなり、約定の実益がなくなるうえ、その後の強制執行の申立てにも影響するので、従業員の労働権及び生存権を過度に制限しないよう注意する必要がある。