

## 専利法（訴訟費用の負担）

### 【書誌事項】

当事者：A氏（原告、無効審判請求人）、vs 経済部智慧財産局（被告）、B社（参加人、特許権者）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年行專字第90号行政判決

言渡し日：2016年5月31日

事件の経過：

訴願決定及び無効不成立の部分を取り消す。

「係争特許請求項1-31の無効が成立し、係争特許を取り消す」という処分を被告がなすべきである。

訴訟費用は被告が1/2を負担し、その余は原告の負担とする。

### 【判決概要】

原告が本件訴訟を提起してからはじめて新証拠を提出したため、被告は新証拠を斟酌できなかった。そのうえ、原告には無効審判の審決がでるまでに全ての証拠を提出できなかった正当な理由がない。このため、原告は本件訴訟で勝訴したものの、本院は行政訴訟法第104条の民事訴訟法第82条を準用する規定により、原告の訴えには理由があるものの、均衡を保つため、全部の訴訟費用のうち被告が2分の1を負担し、その余は原告が負担するべきであると認める。

### 【事実関係】

原告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。無効審判請求者は不服とし、訴訟を提起した。

### 【判決内容】

1. 当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出せず、または時機に遅れ、またはその他自己の責めに帰すべき事由により訴訟を遅延させた場合、該当事者が勝訴したとしても、遅延により生じた費用につき、裁判所は該当事者にその全部または一部を負担するよう命じることができると、民事訴訟法第82条に明文の定めがあり、且つ行政訴訟法第104条に準用される。
2. 原告は係争特許無効審判請求の請求人であり、専利法第73条第4項規定により、被告が斟酌できるように、当然無効審判審決前に全証拠を提出することができる。ただ原告は遅れて、本件訴訟を提起した後はじめて新証拠を提起したため、被告はそれを斟酌できなくなり、その上、原告が無効審判審決前に全証拠を提出できなかった正当な理由がないため、たとえ原告が本件訴訟で勝訴した

としても、上記規定の事情に該当すると認めべきであり、当裁判所は当然原告に訴訟費用の一部または全部を負担するよう命じることができる。

3. 本件原告が無効審判段階において提出した証拠 1-5 およびその組み合わせを斟酌したところ、いずれも係争特許請求項 1-31 が進歩性を有さないことを証明できないこと、および、本件原告が遅れて本件行政訴訟を提起した時はじめて提出した新証拠 6、7 とその他証拠との組み合わせを斟酌したところ、上記新証拠の組み合わせは係争特許請求項 1-31 が進歩性を有しないことを証明できることから、当裁判所は行政訴訟法第 104 条により民事訴訟法第 82 条規定を準用し、原告の請求に理由があるものの、均衡を維持するためは被告が 1/2 を負担し、その余は原告の負担とする。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 行政訴訟の場合は、請求人は裁判所に無効認定を下させるよう、新証拠を追加することができる。ただ本件では、請求人が新証拠を早期に提出しなかったため、たとえ請求人の主張に理由があると認定したとしても、裁判所は行政訴訟法により民事訴訟法の規定を準用し、請求人に訴訟費用の負担を命じた。この判決から、裁判所は請求人に無効審判請求段階で早期に証拠を提出させたいと考えていることがわかる。
2. 行政訴訟の訴訟費用とは、行政訴訟法第 98 条第 1 条によると、裁判費用およびその他訴訟の進行に必要な費用のことをいう。裁判費用は、行政訴訟法第 98 条第 2 項によると、4,000 ニュー台湾ドルである。その他訴訟を行うのに必要な費用は、同法第 98 条の 6 によると、コピー代、翻訳料金、証人および鑑定人に対して支給する費用を含み、その基準および項目は司法院の定めるところによる。よって、実際の訴訟費用は、裁判所が個別案件ごとに決定する。