

「専利法（特許・実用新案・意匠法）」改正草案： 専利案件救済制度の改正

經濟部知的財産局（台湾特許庁、TIPO）は、2020年12月30日に「専利法¹」の一部改正草案を發布した。この改正草案では、33条の修正、30条の増補修正、10条の削除を含め、計73条の調整が行われた。なお、今回の改正草案は、産業界、学者及び公共政策参与プラットフォームから数回の提言を得たほか、国際連結及び台湾の専利救済制度の改善を図るために日本やアメリカ、ドイツ等多くの国における専利救済制度を参考にしたうえで、専利案件救済制度の修正方向を慎重に検討したものである。ここで、今回發布された「専利法」改正草案における「専利案件救済制度」に関し、その改正の重点について、以下の通りまとめた。

一、「複審・紛争審議制度」の導入

1. 専利審議手続きの強化

現行法第二章第三節における「（初審査での拒絶査定に対する）再審査」制度の廃止に合わせて、今回の改正草案では、「複審・紛争審議制度（日本の知的紛争処理の「審判制度」に相当）」を新たに創設し、専利権に関する案件を「複審案」及び「紛争案」とに区分する予定となっている。そのうち、「複審案」には、拒絶査定複審案（日本の「拒絶査定不服審判」に相当）、専利権の存続期間延長出願の複審案、訂正案（「訂正審判」に相当）、その他専利の出願及びその他手続に関する処分に対する不服があるときの複審案の四種類を含む。「紛争案」は、専利権の無効審判、専利権の存続期間の延長登録無効審判の二種類に分かれる。このほか、手続きの保障を強化するため、複審案又は紛争案の審議について、口頭審議、予備手続、審議計画の仕組みを導入するほか、審議手続における適切な心証開示、審理の中間決定、審理の終結の通知、及び再審手続（日本特許法第七章の「再審」に相当）

¹ 台湾の「専利法」に基づき、「専利」は、特許（中国語：「發明專利」）、実用新案（中国語：「新型專利」）、意匠（中国語：「設計專利」）三つの種類に区分されている。つまり、台湾における「専利権」は三つの権利の総称であり、日本の「特許権」よりも広い意味で使われているので、本文では特別に「専利権」という用語を用いて解説する。

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

などの方法を確立し、審議手続きの更なる厳密化を狙う。(改正草案条文第 66-8 条から第 83 条)

2. 専利救済案件の責任担当独立機関の設立

専利許可の判断には極めて高度な専門性及び技術性が求められるゆえに、専利の査定に不服があるときの救済手続きを強化するため、多くは専利の責任担当機関の内部に責任担当部門を設置して審理を「独立して」担当させる各国の立法例を参照とし、今回の改正草案において「複審・紛争審議会」を設置するに至った。専利責任担当機関の指定による 3 名又は 5 名の専利審査官又は法律の専門知識を有する者からなる合議体が、専利救済案件の審理を責任担当する。(改正草案条文第 66-1 条から第 66-7 条)

二、 専利案件救済手続きの変革

1. 司法制度

専利権の安定性を確保すると同時に、救済の時効に配慮するために、今回の改正草案では、審決に不服のある場合、訴願の手続きを免れ、専属管轄となる「知的財産及び商業裁判所」へ直接訴訟を提起すべきであると明確に規定されている。そして、現行の行政訴訟手続から民事訴訟手続への変更を取り上げているものの、なおも二級二審制度（第一審は「知的財産及び商業裁判所」、第二審は「最高裁判所」となる）は維持され、その裁判に不服があるときは最高裁判所へ上訴又は抗告を提起することができる。このほか、特に言及すべき点として、今回の改正草案では、訴訟代理人の資格について、原則として「弁護士強制代理」の採用が明確に規定されているということである。弁護士ではないが法律上一定の資格²を有する者については、訴訟代理人として訴訟を提起することができるが、上訴審においては、裁判所に適切と認められる者に限り、はじめて訴訟代理人とすることができる²とされる。(改正草案条文第 91-1 条から第 91-2 条)

2. 訴訟審理の仕組み

「複審・紛争審議制度」の導入を受け、改正草案では、後続の専利訴訟は

² 改正草案第 91-2 条第 1 項：

「専利の複審訴訟又は紛争訴訟は、弁護士を訴訟代理人としなければならない。弁護士ではないが、次に掲げる状況の一つがある者は、訴訟代理人とすることもできる。

一、専利師（弁理士に相当）資格を有し又は法に基づき専利代理人とすることができる場合。

二、当事者が公法人、中央又は地方主務機関、公法上において法人格のない団体であって、その所属する専任人員が法制、法務、専利審議の業務又は訴訟事件に関連する業務を取り扱う場合。」

本 Newsletter は、法律の原則に基づいて説明するものであり、具体的な案件に対する法律意見を
提供するものではありません。また、各案件により、その内容及び事実関連が異なり、考慮
される面も異なるため、具体案件に対する法律意見のご相談は、弊所へお問合せ下さい。

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

「複審訴訟」と「紛争訴訟」とに区分されている。「複審訴訟」とは、主に専利の責任担当機関の行った「複審案」の審決に対する訴えであって、その本質は行政処分となり、公法の紛争に属するゆえに、専利の責任担当機関を被告として訴訟を提起しなければならない。また、「紛争訴訟」とは、「無効審判」及び「専利権の存続期間の延長登録無効審判」を主とし、立場が対等の両当事者から開始される私権をめぐる紛争手続であって、この場合において複審・紛争審議会はあくまで中立の第三者となっている。よって、今回の改正草案では、双方当事者（例えば請求人と専利権者）が対立する対審構造の採用を明確に定めることで、原告と被告が利己的な思考を基に思う存分に攻防を繰り広げ、訴訟制度をより有効的に利用して紛争解決に至ることが期待される。(改正草案条文第 91-4 条から第 91-10 条)

三、 経過措置

再審査案、施行前に査定又は処分をした案件については、改正施行前の規定を適用する一方で、施行前にまだ査定をしていない案件、訴願又は行政訴訟により専利の責任担当機関へ破棄差戻しされた案件については、改正施行後の規定を適用するなど、法律の改正に伴う経過措置を明確に規定する。(改正草案条文第 157-5 条を参照)

四、 終わりに

今回の専利案件救済制度の改革は、日本の「無効審判」制度を大幅に参考にしたものであると考えられる。日本の専利（特許・意匠・実用新案）救済制度は、日本の特許庁（台湾の「知的財産局」に相当）が設立した独立の「審判部」により、合議制、原則「口頭審理」、対審構造の方式をもって実施されているほか、合議体と双方当事者があらかじめ起草した「無効審判における計画対話審理」をもって審判効率の加速を目指している。したがって、他国の成果を参考にして、口頭審理、審理計画の仕組み、対審構造、及び専利救済案件を責任担当する独立機関を含む新たな制度を取り入れた今回の改正草案は、専利救済に新風を吹き込むことが期待されるのは間違いないであろう。とは言うものの、経験豊富で、専門的な専利審理人員の不足にいかに対応するか、及び救済手続において求められる「効率」が台湾裁判所の古い慣習に縛られる可能性があるか否かの疑問を含め、執行上において独立部門の「独立性」と「専門性」をいかに確保するかは、引き続き見守っていく必要がある。

本 Newsletter は、法律の原則に基づいて説明するものであり、具体的な案件に対する法律意見を
提供するものではありません。また、各案件により、その内容及び事実関連が異なり、考慮
される面も異なるため、具体案件に対する法律意見のご相談は、弊所へお問合せ下さい。