

専利法及び商標法の改正草案について

行政院は2023年3月9日、經濟部が起草した「専利法¹一部条文改正草案」及び「商標法一部条文改正草案」を可決し、立法院の審議に付した。今回の草案は迅速かつ専門的な専利及び商標における行政救済制度を再構築し、産業業界からの要望に応えると共に、国際的基準に合致させることを目的としている。本稿では今回の専利法及び商標法の主要な改正部分を簡略に説明する。

1. 専利及び商標における行政救済の現状と苦境²

(1) 救済手続の非効率的な分業と四審制による時間の浪費

台湾では現在、専利及び商標の争議に関する救済制度³として四審制を採用しているが、諸外国で普及している三審制に比べ、上訴審が一審級多い制度はかなり稀である。現行法の救済手続に基づけば、先ず知的財産局（第一審）に争議申請を提出し、次に經濟部（第二審）に訴願を提起し、更に知的財産及び商業裁判所（第三審）に行政訴訟を提起した上で、なおも不服があった場合において、はじめて最高行政裁判所（第四審）に上訴するものとしている。しかし、訴願の内部手続はかなりの時間を要するうえ、訴願の審査官である經濟部は、専利及び商標の専門機関ではなく、各訴願の目的に精通しているわけでもないことから、審査を一から行うことしかできず、審査を行う労力だけが消耗されている状態にある。しかも、現行の専利救済制度では、救済過程において出願人から補正の提出がなされていたかどうかによって案件が区分される旨の規定はない。救済の各段階において、各関係者、機関、それぞれの労力、時間、費用の負担ばかりが増えてゆくことは、国際的風潮にも合致しておらず、知的財産保護の実効性から考えても、改革の余地があると思われる。

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、本稿では特別に「専利権」という用語を用いて解説する。

² 經濟部知的財産局商標サイト（[専利、商標行政救済手続修正説明](#)）、行政院ウェブサイト（[専利及び商標救済制度の再建並びに商標代理人制度の設立 行政院が可決する「専利法」及び「商標法」兩条文修正草案、「商標法」部分条文修正草案](#)）、中華民國全国工業總會（[2010,2011 工業總會白書](#)）参照

³ 専利においては、専利拒絶査定、再審査、摘発案（日本の「無効審判」に相当）がある。商標においては、異議、評定（日本の「無効審判」に相当）、廃止案がある。

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。

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。

(2) 知的財産局の役割における矛盾と、実質的な利害関係者双方の対等にならない訴訟上地位

台湾の専利及び商標争議の訴訟では、当事者一方による訴えの提起であろうと、当事者双方による争議案件の処分であろうと、訴訟においてはすべて知的財産局を被告としていることから、合理的でない状況が多々発生している。例えば、専利に関する摘発案件（無効審判）では、知的財産局を被告とするため、実質的利害関係にある（摘発案件の）請求人及び専利権者はお互いに直接的に攻撃防御方法を使用することができない。更に、本来審議の役割を持つ知的財産局が（被告となっていることから）、訴訟においては専利権利者を擁護しなければならないという不条理な現状となり、役割に矛盾が生じているように感じられる。これ以外にも、専利及び商標は「第三者に対し効力を生ずる行政処分」に属することが多いことから、現行の行政救済制度においては頻繁に当事者三方による行政訴訟に発展しており、当事者、訴訟の目的、そして訴訟の結果も、一般の行政処分と比べてより複雑化している。

2. 今回の改正案における対応策

(1) 今回の専利法及び商標法における共通改正事項

① 複審案件及び紛争案件の区分の明文化

今回の両法改正草案の中では、事件の性質による区分基準を明文化し、私人と機関の一方が申請する複審案件、及び私人同士の間における紛争案件に区別する。また、知的財産局に生じていた役割における矛盾と、解決が困難に見えた救済手続きの過度な複雑さを解決するために、行政機関の役割に応じて後続する救済手続きを設ける。（商標法、専利法改正草案第四節の一第2款から第3款）

② 独立した責任担当審査機関「複審及び紛争審議会」の設立

商標の審査は、当事者間における市場での実際の商標使用状況と、考慮すべき各種要素の判断が必要となってくるため、不確定概念を用いる裁量では高度な専門性が求められる。また、専利の審査においては、更に高度な専門性及び技術性を伴う判断が必要とされる。このため、草案では、米国特許商標庁のPTAB（特許審判部）、日本特許庁審判部及び韓国知的財産局IPTAB（特許審判院）の制度を参考にし、数名の審議官からなる合議体により、専利・商標を独立審査するための「複審及び紛争審議会」を成立させる。また、当事者と同じ利害関

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。

係を有する者の参加、及びその他審議手続に係る一連の規定を明定する。(商標法改正草案第 56-1 条及び第 56-3 条、専利法改正草案第 66-1 条から第 66-7 条)

③ 専門的、効率的かつ厳密な紛争審議手続の再構築

専利及び商標案件における手続保障の強化、時間の有効的な利用のために、紛争案の審議に対し、口頭審議、予備手続、審議計画、審議手続中の適切な時期における心証開示、並びに審議の中間決定、及び審議終結時の通知等の規定を増訂し、審議手続を更に厳密にかつ効率的に行うことを目指す。(商標法改正草案第 56-2 条から第 67 条、専利法改正草案第 71 条、第 73 条から第 83 条、第 120 条及び第 142 条)

④ 審議決定への不服は訴願手続なしに直接訴訟へ

複審及び紛争案件は、责任担当機関である「複審及び紛争審議会」の審議により、専門的且つ厳密な手続を経て、当事者の手続の保障を図るものとする。これを前提とし、救済における効率性を高めるために、審議決定に対し不服がある場合は、直接訴訟を提起することとし、訴願手続を免除することを明定する。(商標法改正草案第 67-1 条、第 67-3 条及び第 67-6 条、専利法改正草案第 91-3 条及び第 91-6 条)

⑤ 特別訴訟形態「複審訴訟」及び「紛争訴訟」の創設と、両訴訟における民事訴訟手続の採用

责任担当機関の紛争案件の審議決定は、私権紛争の行政裁決手続であることを、今回の草案で明確にする。権利をめぐる紛争に関しては、相手方の当事者を被告として「紛争訴訟」を提起するものとし、現行の行政訴訟から「民事訴訟手続を準用する」に改める。複審案件の審議決定について不服がある場合には、「複審訴訟」を提起するものとし、また、救済制度の過度な複雑化や判決の不一致を避けるため、これも現行の行政訴訟から民事訴訟手続きの準用へと統一する。そのうえ、最終審の裁判所を最高行政裁判所から最高裁判所に改める。(商標法改正草案第 67-3 条から 67-9 条、専利法改正草案第 91-1 条、第 91-3 条から第 91-9 条)

⑥ 紛争訴訟事件における弁護士又は専利士の強制代理の採用

専利及び商標の紛争訴訟事件は高度な専門技術及び法律的専門知識が必要とされることから、2023 年 2 月 15 日に改正された知的財産案件審査法にあわせて、当事者の権益を保護し、審査の効率化を図るため、紛争訴訟事件における弁護士強制代理の採用を明定する(専利紛争においては、専利士も強制代理をする

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。

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。

ことができる)。紛争訴訟又は複審訴訟の上訴審においても、弁護士強制代理制度を採用する。(商標法改正草案第 67-2 条、専利法改正草案第 91-2 条)

(2) 専利法におけるその他の改正

① 「拒絶査定複審（日本の「拒絶査定不服審判」に相当）」制度の導入と、複審審議手続の改善

日本では、特許の審査において拒絶査定を受けた多くの当事者が、補正後の特許案により再度出願を試みるのがよく見受けられる。この場合においては、原審査官に再審査をさせる「前置審査」と呼ばれる手続が執り行われる。この手続において、補正が特許査定の要件を満たしていれば、原審査単位は拒絶査定を取り消して特許査定をし、拒絶理由がなおも解消していないのであれば、独立した合議による審査に移行される。

今回の草案ではこの日本の実務経験を参考にし、専利法に「拒絶査定複審」及び「前置審査」を増訂することにより、出願人が自主的に拒絶理由を解消することを後押しし、迅速に専利を取得させ、紛争数の大幅減少をねらう。また、原審査官ならば当該案件の技術的内容を十分に理解しており、補正が拒絶理由を解消しているかどうかを迅速に判断することができることから、案件の区別や効率化といった目的も期待される。しかし、当事者が補正していない専利案は、前置審査を通さず、直接複審が行われることには留意しておきたい。そして、その他類別の複審案件についても本草案において強化がなされている。(専利法改正草案第 66-8 条から第 66-12 条、第 68 条、第 69-1 条、第 120 条及び第 142 条)

② 真の専利出願人（正当な権原を有する出願人）の救済措置

専利出願権又は専利権帰属の争議に関しては、実務上、専利責任担当機関が裁判所のように実質的な事実・証拠調べを行うことは難しいことから、真の権利帰属を判断することができない。したがって、真の権利者に係る摘発案（無効審判）の請求規定を削除し、民事に則り争議を解決すべきとした一連の関連規定を増訂する。(専利法改正草案第 10 条、第 35 条、第 59 条、第 69 条、第 71 条、第 119 条、第 140 条及び第 141 条)

③ 分割出願の申請期間の緩和

専利出願人の専利取得計画を容易にし、創作権益を保護するために、二つ以上の発明を包含する専利出願の分割における申請期間を緩和する。特許（中国語：発明専利）及び意匠（中国語：設計専利）に関しては専利拒絶査定謄本の送達

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。

後の二箇月内に、実用新案（中国語：新型專利）に関しては專利拒絶査定処分書の送達後の一箇月内に、分割出願をすることができる。（專利法改正草案第 34 条、第 107 条及び第 130 条）

④ 意匠のグレース・ピリオドを 12 箇月へ拡大

意匠産業の発展を促進し、そして国際感覚に足並みを揃えるため、意匠出願のグレース・ピリオド（新規性喪失の例外期間）を、現行の 6 箇月から 12 箇月に拡大する。（專利法改正草案第 122 条）

⑤ 強制実施権及びその廃止案の審議手続の改正

強制実施権及びその廃止案に関連する審議手続処理等の事項は、復審及び紛争審議の手続及び救済に係る規定を準用する。（專利法改正草案第 88 条及び第 89 条）

(3) 商標法におけるその他の改正

➤ 異議手続の廃除（現行法第 4 節の削除）

現行の異議手続は、異議事由の約 97%が商標の拒絶査定に関する争議であり、「利害関係人」に限り請求できる評定（無効審判）の効果とかなり重複していることから、異議手続を廃除する。また、商標登録が「絶対に登録できない事由」に該当している場合の評定（無効審判）請求を「何人も」に緩和し、審査の請求段階において第三者の意見を取り入れられることに合わせることで、商標審査における正確性を高め、公衆審査機能の需要を確実に抑えることをねらう。

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。