

台湾専利法改正案について

理律法律事務所
Lee and Li, Attorneys-at-Law

弁理士
歐 姿漣



理律法律事務所は、台湾最大の総合法律事務所として、創立以来、半世紀以上にわたって、「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を核心的価値として発展してきた。歐は、長年、日本の大手企業を代理し、化学工学、化学、半導体、液晶材料、医薬及び製造プロセスに関する特許の出願、調査、有効性分析、侵害鑑定、紛争処理および特許訴訟において豊富な経験を有する。

【概要】

台湾専利法は、2019年に「分割出願の時期」「実用新案権の訂正」「意匠権存続期間」「無効審判における補充理由および証拠の追加」「無効審判係属中の訂正可能期間」について改正が行われたが、いずれも時期や期間などの手続に関する改正にとどまり、制度の根幹に関わる改正ではなかった。その後、台湾智慧財産局は、特許審査、無効審判、救済制度に関する法改正案の検討に入り、2020年12月30日に改正案の初版を公表し、さらに2021年6月22日に第2版を公表した。今回は大幅な改正のため、特許業界から注目を集めている。そこで本稿では、まだ成立に至っていないが、今回の法改正案において注目すべき内容について、以下に説明する。

【詳細及び留意点】

1. 2020年12月30日付けの法改正案（初版）

現在の台湾特許制度が他国と異なる点は、①特許審査に初審査と再審査の2段階がある点、②無効審判の体系が当事者系ではなく査定系である点、③不服に対する救済手続に訴願が設けられている点である。今回の法改正案では、主にこれらの相違点に関する改正案が含まれている。

(1) 出願手続における再審査の廃止、および「復審」制度の導入

今回の改正案では、再審査が廃止され、審査は1段階のみとなる。出願人が拒絶査定を不服とする場合、「復審」を請求できることになる。

また、特許権存続期間の延長登録出願の拒絶査定、訂正審決その他特許出願手続関連処分に対する不服は、いずれも「復審」を請求できることになる。

(2) 無効審判事件の審理に「争議」審議制度を導入

今回の改正案では、無効審判事件および延長登録無効審判事件の審理に「争議」審議制度が導入されることにより、いずれも現在の査定系から当事者系に変更され、日本と同様に対審制が採られることになる。

また、現在の無効審判事件は、原則、書面審理で行われ、当事者の請求または智慧財産局の職権により口頭審理も行われているが、今回の改正案では、口頭審理を原則とし、当事者の合意または智慧財産局の職権により書面審理も可能となるように変更されている。

(3) 智慧財産局による「復審および争議審議会」の設置

「復審」または「争議」の審議は、「復審および争議審議会」の3名または5名の審議官からなる合議体で進められ、さらに口頭審理、準備手続、審議計画の仕組み、審議手続における適切な心証開示、審議の中間決定および審議終結通知等を導入する。

(4) 救済手続における訴願の廃止

現在、再審査拒絶査定または無効審判審決を不服とする場合、まずは訴願を提起し、その後、知財商業裁判所に行政訴訟を提起するが、今回の改正案では、訴願が廃止され、直接、知財商業裁判所に民事訴訟を提起するよう変更される。

(5) 「復審」および「争議」に係る訴訟を行政訴訟手続から民事訴訟手続へ

現行の救済制度は、特許権侵害に対する民事訴訟と、智慧財産局の処分に対する行政訴訟のダブルトラックとなっており、複雑で理解しにくいという欠点がある。今回の改正案では、「復審」および「争議」に係る訴訟は、いずれも民事訴訟手続を準用して審理される。

2. 2021年6月22日付けの法改正案第2版

法改正案第2版には、初版の改正点を踏まえて、さらに以下の改正点が定められている。

(1) 分割出願の時期的要件を規定

現行専利法の規定では、出願の審査中、または初審査、再審査の特許査定書送達後3か月以内であれば、いつでも分割出願できるが、再審査の拒絶査定後は分割出願できない。今回の改正案では、再審査が廃止され、「復審」制度が導入されたため、改正案第2版では、出願の審査中、拒絶査定書送達後2か月以内、「復審」の審議中、復審の特許決定書送達後3か月以内であれば、いつでも分割出願できるが、「復審」の拒絶決定後は分割出願できない、との規定が設けられている。

(2) 無効審判審決に対する訴訟において、新理由、新証拠の提出を制限

現行「知的財産事件審理法」の規定では、無効審判審決に対する行政訴訟において、無効審判請求人が同一の無効理由について新証拠を提出できる一方で、特許権者が新証拠の提出に対する防御として訂正を請求しても、訂正要件を満たすか否かについては、智慧財産局による審理が必要となり、これが訴訟進行に遅延をもたらす、特許権者に不利益を及ぼす、という欠点があった。

改正案第2版では、無効審判審決に対する民事訴訟において、無効審判請求人が智慧財産局の無効審判審理で提出しなかった理由および証拠を提出してはならない、との規定を新設している。ただし、以下の(1)または(2)の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない、としている。(1) 智慧財産局の法令違反が原

因で証拠を提出できなかった場合。(2) 事実関係が明らかであり、裁判所がその職務上、既に知っている、または職権により証拠を調査すべきと認めた場合。

上記 2 号の場合に該当しないにもかかわらず、新理由または新証拠を提出した場合、裁判所はこれを受理してはならない、とされている。

(3) 特許出願権および特許権帰属に係る紛争に対応するため、「審査、審理などの手続の一時停止」措置を導入

特許出願権および特許権の帰属に係る紛争において、訴訟、調停または仲裁などの民事ルートにより救済が求められた場合について、改正案第 2 版では、特許出願に係る審査または特許権に係る審理に関して、手続の一時停止を請求できる権利が認められた。智慧財産局は、原則として 1 年間を限度として、手続を一時停止できるようにする。

3. 法改正の見込み

上記改正案は、智慧財産局だけでなく、特許関連訴訟の審理を管轄する知財商業裁判所も関わっているため、専利法改正と合わせて「知的財産事件審理法」を改正する可能性もある。よって、すぐに改正法が成立する見込みはないが、今後、さらにどのような改正が行われるのか注視する必要がある。

【出典】

1. 台湾専利法
2. 台湾知的財産事件審理法
3. 台湾智慧財産局の専利法改正案（初版、第 2 版）

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-892150-5e9c8-101.html>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)