台湾における特許無効審判の実務傾向と対策

台湾国際専利法律事務所
特許第二部　高　文欽

最近7年間の台湾の知的財産局の無効審判案件に関する統計資料(2013/3)

年度	請求件数	成立件数	不成立件数
2006	1294	354	504
2007	1159	605	743
2008	1034	523	646
2009	980	719	602
2010	950	522	453
2011	792	480	474
2012	828	484	448

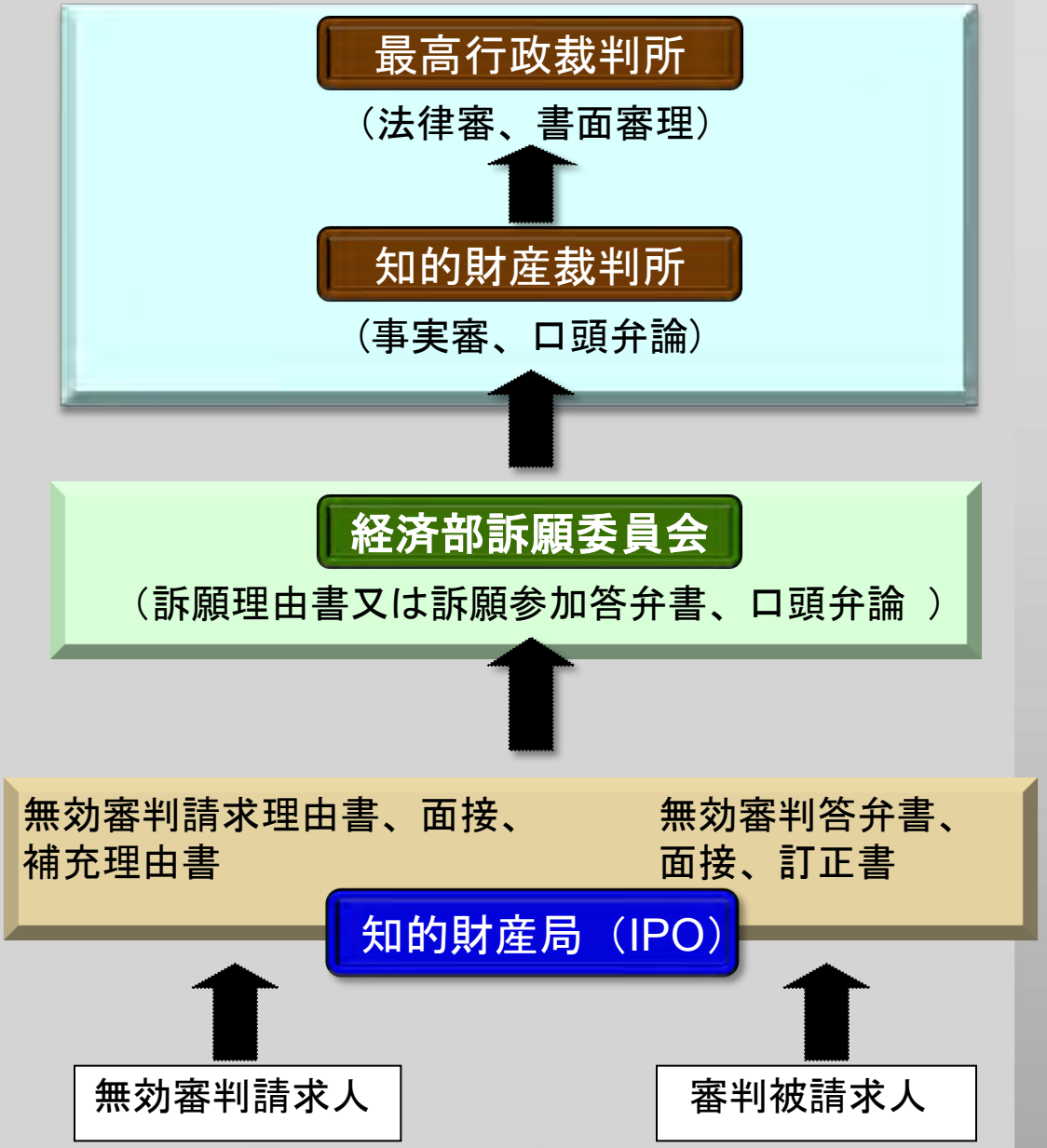
成立件数／不成立件数＝約95%

＊平均日数約800日（TIPLOの無効審判案件による結果）

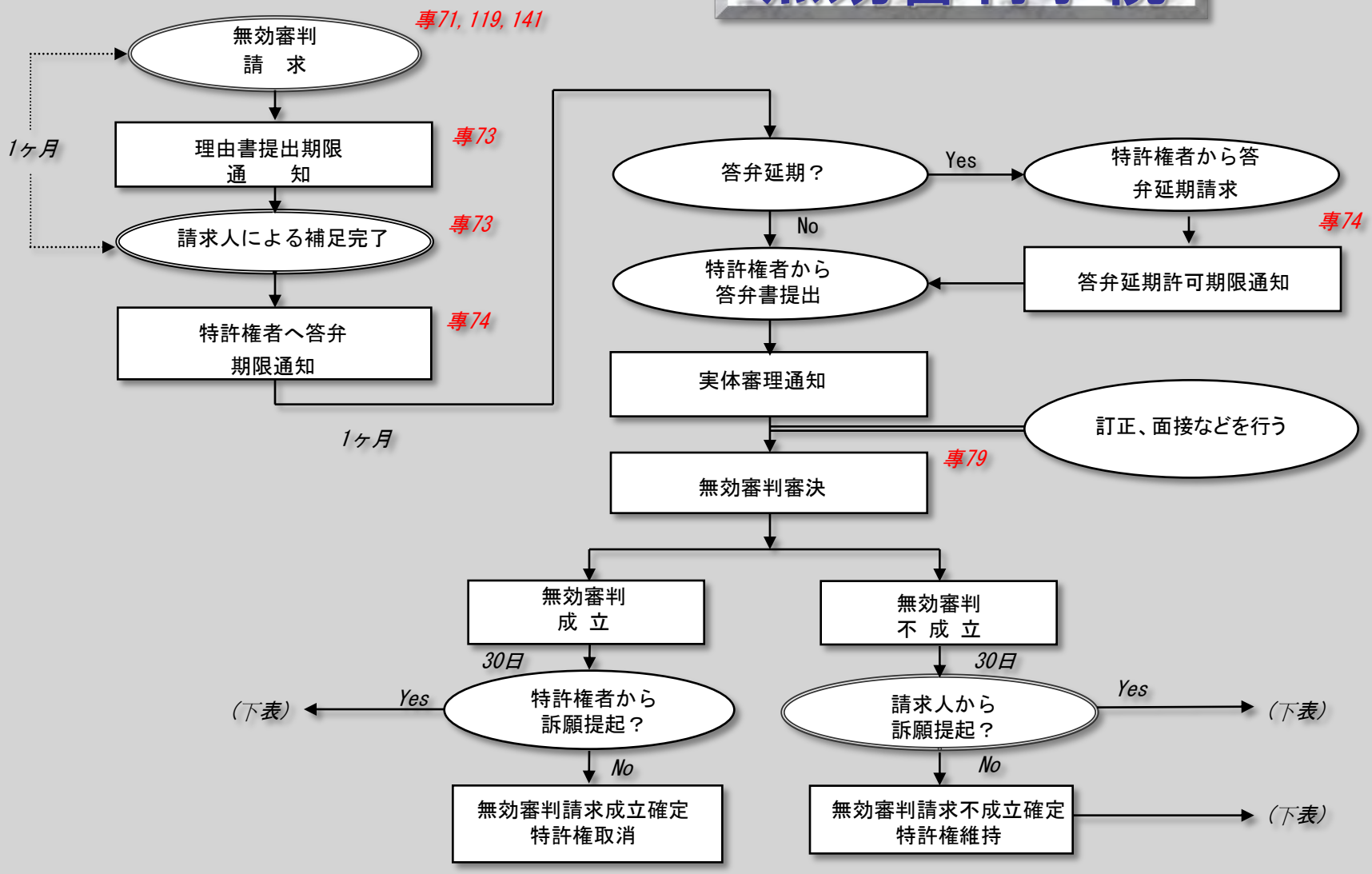
最近3年の無効審判請求の成立率

	件　　数			比　率	
	無効審判不成立	無効審判成立	総　　計	無効審判不成立	無効審判成立
2010	453	522	975	46.46%	53.54%
2011	474	480	954	49.69%	50.31%
2012	448	484	932	48.07%	51.93%

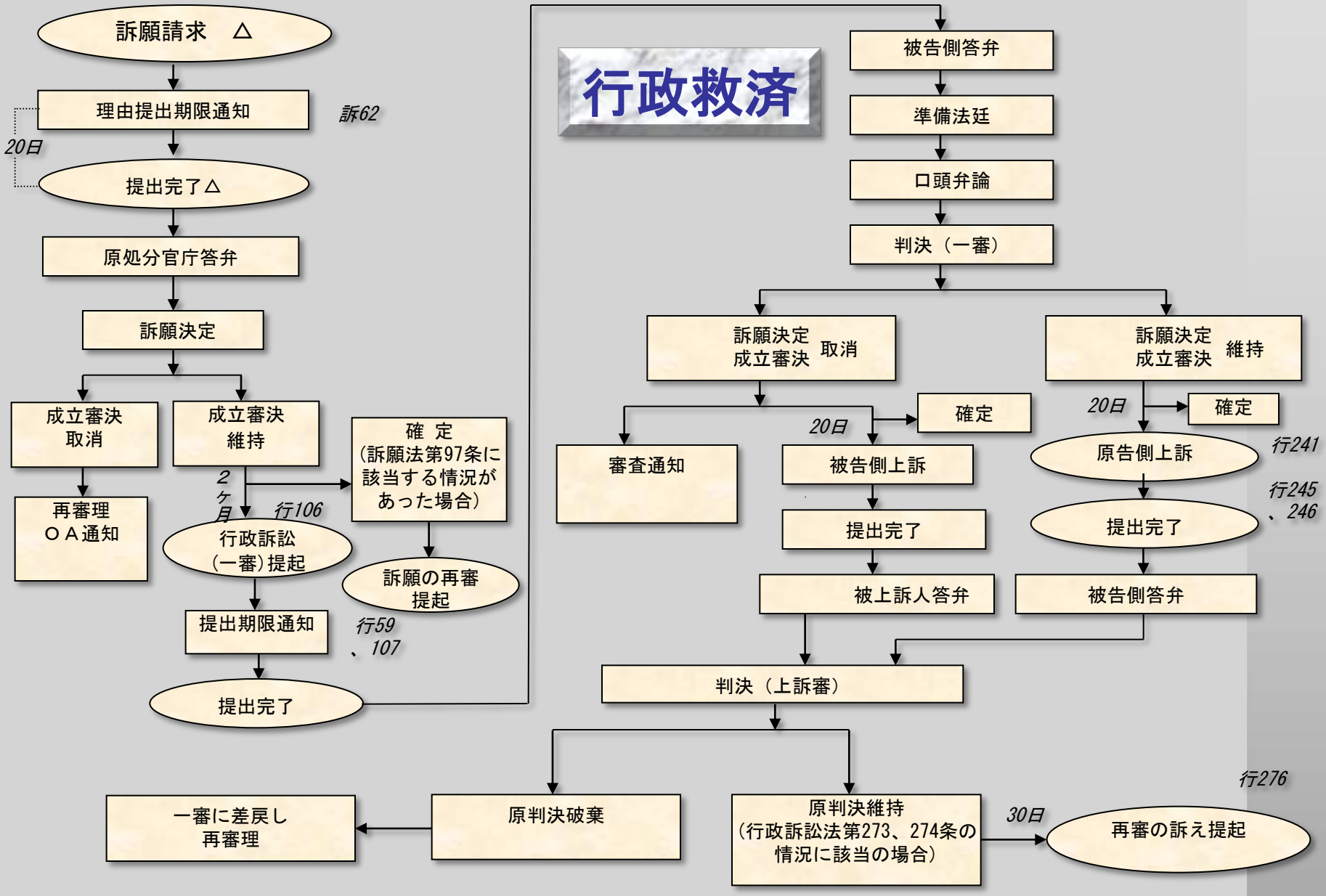
無効審判請求の流れ


最高行政裁判所
（法律審、書面審理）
知的財産裁判所
（事実審、口頭弁論）
経済部訴願委員会
（訴願理由書又は訴願参加答弁書、口頭弁論 ）
無効審判請求理由書、面接、補充理由書
無効審判答弁書、面接、訂正書
知的財産局（IPO）
無効審判請求人
審判被請求人

無効審判手続


無効審判
請　求
專71, 119, 141
1ヶ月
理由書提出期限
通　　知
專73
請求人による補足完了
專73
特許権者へ答弁
期限通知
專74
1ヶ月
答弁延期？
Yes
特許権者から答
弁延期請求
專74
No
特許権者から
答弁書提出
答弁延期許可期限通知
実体審理通知
訂正、面接などを行う
無効審判審決
專79
無効審判
成　立
無効審判
不　成　立
30日
30日
特許権者から
訴願提起？
Yes
（下表）
No
請求人から
訴願提起？
Yes
（下表）
No
無効審判請求成立確定
特許権取消
無効審判請求不成立確定
特許権維持
（下表）

行政救済


訴願請求 △
理由提出期限通知
訴62
20日
提出完了△
原処分官庁答弁
訴願決定
成立審決 取消
成立審決 維持
再審理 ＯＡ通知
2ケ月
行106
行政訴訟 (一審)提起
確 定 (訴願法第97条に該当する情況があった場合)
訴願の再審提起
提出期限通知
行59、107
提出完了
被告側答弁
準備法廷
口頭弁論
判決（一審）
訴願決定 成立審決 取消
訴願決定 成立審決 維持
確定
20日
審査通知
被告側上訴
提出完了
被上訴人答弁
20日
確定
原告側上訴
行241
提出完了
行245、246
被告側答弁
判決（上訴審）
原判決破棄
一審に差戻し 再審理
原判決維持 (行政訴訟法第273、274条の情況に該当の場合)
30日
行276
再審の訴え提起

無効審判請求人の資格

- 1. **何人も可（但し、特許権者自身を除く）**
  （専71-1、119-1、141-1）
- 2. **利害関係者**：（専12-1、119-2、141-2）　（専71-1-3、119-1-3、141-1-3）
  (1). 特許出願権が共有されているが、共有者全員による出願をしていないもの
  (2). 特許権者が特許出願権者でないもの

無効審判請求の料金

- 特　　許:NT＄　10,000　元／件
- 実用新案:NT＄　　9,000　元／件
- 意　　匠:NT＄　　8,000　元／件
- 補充理由の提出:NT＄　　2,000　元／回
- 面接:NT＄　　1,000　元／回

無効審判請求の審理

書面審理が原則で、必要時に査証または面接を行う

- 無効審判の案件に係る面接には、**双方の当事者**、**代理人**及び**審査官2名**が出席する。
- 面接の際、**Powerpointなどの電子資料**を用意して説明した方がよい。
- 面接の時間は原則として**1時間**であるが、**審査官の同意を得た場合、更に1時間延長可能**。
- 面接の後、**指定期間内（通常は30日以内）に補充理由書や補充答弁書、訂正書などを提出することができる**。

面接の模式図

発明特許無効審判請求事由

特許要件	条文	特許要件	条文
発明の定義に違反	§21	互恵主義に違反	§71-1-2
法により特許を受けることのできない事項に該当(動物、植物、診断方法、治療方法、公序良俗を違反など)	§24	二重出願（新設） 1. 通知後、何れかを選ばなかった 2. 特許出願査定前、実用新案が既に消滅又は取消された	§32-1 §32-3
開示要件に違反	§26	分割出願の要件に違反（新設）	§34-4
産業上の利用性に違反	§22-1前段	出願変更後の開示範囲拡大（新設）	§108-3
先出願原則に違反	§31	中国語訳版が外国語版を超えている、誤訳訂正が外国語版を超えている（新設）	§43-2 §44-2 §44-3
		訂正要件に違反（新設）	§67-2
新規性、 擬制新規性に違反	§22-1、§23	特許権延長要件に違反	§57
進歩性に違反	§22-2	出願権共有者全員による出願をしていない	§12-1
補正要件に違反	§43-4	出願権者でない人による出願	§71-1-3

実用新案無効審判請求事由

登録要件	条文	登録要件	条文
実用新案の定義に違反	§104	互恵主義に違反	§119-1-2
法により実用新案登録を受けることのできない事項に該当	§105		
開示要件に違反	§ 120準用§26	分割出願の要件に違反（新設）	§ 120準用§34
産業上の利用性に違反	§ 120準用§22-1前段	出願変更後の開示範囲拡大（新設）	§108-3
先出願原則に違反	§ 120準用§31	訂正要件に違反（新設）	§ 120準用§67
新規性、擬制新規性に違反	§ 120準用§22-1、§23	中国語版が外国語版を超えている、誤訳訂正が外国語版を超えている（新設）	§ 120準用§43 、§ 44
進歩性に違反	§ 120準用§22-2	出願権共有者全員による出願をしていない	§119-1-3
補正要件に違反	§110	出願権者でない人による出願	§119-1-3

意匠登録無効審判請求事由

登録要件	条文	登録要件	条文
意匠の定義に違反	§121	互恵主義に違反	§141-1-2
法により意匠登録を受けることのできない事項に該当	§124	関連意匠の登録要件に違反（新設）	§127
開示要件に違反	§ 126	分割出願の要件に違反（新設）	§ 142準用§34-3
産業上の利用性に違反	§122	出願変更後の開示範囲拡大（新設）	§131 §132
先出願原則に違反	§128	訂正要件に違反（新設）	§ 139
新規性、擬制新規性に違反	§ 122 、§123	中国語版が外国語版を超えている、誤訳訂正が外国語版を超えている（新設）	§ 142準用§43 、§ 44-3
創作性に違反	§122-2	出願権共有者全員による出願をしていない	§141-1-3
補正要件に違反	§133	出願権者でない人による出願	§141-1-3

無効審判の声明の固定性

無効審判請求の声明は全部か又は一部かを取消す請求を明記すべし

新専利法によると、無効審判請求書に無効審判の請求声明を明記し、**請求項の全部または一部の請求項を取消す旨を請求し**、一部の請求項について無効審判を請求する場合、**取消しを請求する請求項を具体的に指摘しなければならない**（專§73）。

無効審判請求の声明変更制限

新専利法によると、無効審判を請求した後は、無効審判請求声明の変更または追加ができない。即ち、特許無効**を請求する請求項の変更または追加はできない**。**但し**無効審判請求範囲を確定し、双方の攻撃防御争点が集中できるよう**減縮することができる**。また**無効審判請求の理由、証拠は随時変更、追加でき**、制限を受けない（專§73）。

「職権審理」制度を新設(1)

- 新専利法によると、特許主務官庁が無効審判請求を審理する時、無効審判請求範囲内に、もし審査官が

(1) 職権で明らかに証拠を知ったか、
(2) 特定の民事判決を参考にできるか、又は
(3) 複数の無効審判請求と併せて審理する場合に、異なる無効審判請求の証拠を、互いに補強できることを知った場合

その場合、審査官は職権により無効審判請求人の未提出の理由と証拠を審理することが許される（**専§**75）　。

「職権審理」制度を新設(2)

無効審判請求人の主張

1. 証拠1に基づき、請求項1は新規性を有さないと主張
2. 証拠1、2の組合せに基づき、請求項2(請求項1に従属)は進歩性を有さないと主張

審査官による審理結果

1. 証拠1に基づき、請求項1は新規性を有さないとの主張 *(不成立)*

2. 証拠1、2の組合せに基づき、請求項2(請求項1に従属)は進歩性を有さないとの主張 *(成立)*

もし、無効審判請求人の主張に基づいて審理した結果、請求項2（請求項1に従属）の無効審判が成立し、請求項1の無効審判不成立という矛盾の結果が生じてしまった場合、**請求項1も明らかに進歩性を有さないため、審査官は職権により請求項1の進歩性についても審理することができる。**

無効審判請求証拠に不適格な証拠が含まれる際の審理

無効審判請求人の主張

証拠1、2 、3の組合せにより請求項1は進歩性を有さないと主張

審査官による審理

証拠1の公開日が係争特許の出願日より後で、不適格な証拠である

審査官より証拠1が不適格な証拠である事情を説明

審査官は証拠2 、3の組合せを以って請求項1の進歩性の有無を審理することができる

無効審判請求階段の訂正

訂正と無効審判の請求は併せて審理、審決しなければならない

- 無効審判請求前に提出した訂正は、最も早く請求された無効審判と併せて審理しなければならない。
（新法§77）

同一訂正を複数の無効審判請求に付すことができる

- 無効審判請求の審理期間中に訂正請求する場合、訂正請求書に無効審判番号を記載しなければならない。
- 同一の訂正を複数の無効審判請求に付すことができるが、その訂正請求が具体的にどの無効審判請求案件に付すものなのかを明示しなければならない（新法施行細則§70VI）　。

無効審判段階での誤訳訂正

- 2012年12月までに応答している無効審判案件について、2013年1月1日以降、台湾特許庁に出願時提出している外国語書面を根拠として、クレーム記載の誤訳を訂正することを自発的に申請できる。
- 但し、誤訳訂正は公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大したり又は変更したりしてならない。

訂正事項判断基準の緩和---(1)
二段形式（ジェプソンタイプ）の請求項

- 請求項の前言部分の一部技術特徴を特徴部分に記載
- 請求項の特徴部分の一部技術特徴を前言部分に記載
- 二段形式（ジェプソンタイプ）の請求項を要件列挙型に変更
- 要件列挙型の請求項を二段形式（ジェプソンタイプに変更）

改正前基準---訂正不可

2011年5月1日より ---訂正可

訂正事項判断基準の緩和---(2)

・ 請求項でミーンズ・プラス・ファンクション又はステップ・プラス・ファンクションにより表示していた技術特徴について、特許明細書で叙述の、対応する当該機能の構造、材料又は動作等を請求項に改めて記載。

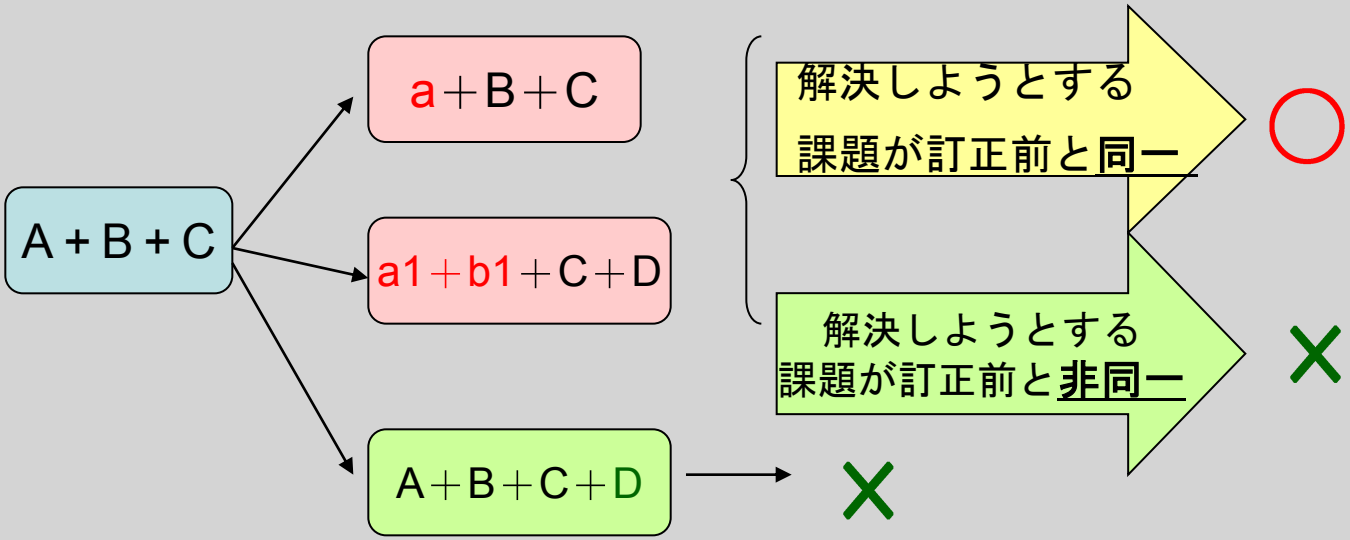
Means plus function → **一般的限定**

改正前基準–訂正不可

2011年5月1日より -訂正可

特許請求の範囲の実質的変更に関する判断基準の緩和

特許請求の範囲に含まれないが、発明説明又は図面に既に開示されていた他の技術特徴又は技術的手段を請求項に入れる場合、もし訂正前に特許請求の範囲に記載の技術特徴の下位概念技術特徴又は更に限定された技術特徴であり、且つ解決しようとする課題が未変更であるなら、特許請求の範囲の実質的変更には該当しない。



複数の無効審判係属時に併合審理できる

同一特許権に複数無効審判が係属の場合併合審理できる

- 各無効審判の請求事由が異なる → **個別審理**
- 各無効審判の争点が同一又は関連あり → **併合審理可**

N01
証拠1
証拠2
証拠3

併合審理可

N02
証拠1
証拠2
証拠3
証拠4
証拠5

併合審理時には併合審決できる

多数件の無効審判請求案件を併合審理する場合、併合審決することができる

- **原則 ： 個別審決**

  （事後の行政訴訟関係の複雑化を回避）

- **例外 ： 併合審決**

  注意点 ： **併合審理の過程において公益に基づき、明確に判明している事実証拠について、職権を発動して審理することができる。**

（新法§78）

一部成立一部不成立の審決ができる

改正前

旧法では、特許権の一部の請求項のみに対して無効審判請求することを禁止する旨の規定はないが、実務上でもそのような形態の「部分的な無効審判」を容認していない。

改正後

新法第79条では、特許権に2項以上の請求項がある場合、一部の請求項について無効審判請求ができる。

無効審判請求の取下げ

以前の特許実務によると、無効審判の請求人は当然審決前に無効審判請求を取下げることができる。

改正後

1. **当該無効審判請求案件について特許権者が既に答弁を提出してから**、無効審判請求人が始めて取下げを主張した場合、**特許権者の同意を得なければならず**、それではじめて取下げることができる（新法§80）。
2. 但し特許権者が同意するかを表明せずに、手続きが遅延することがないよう、**特許権者が通知送達後十日以内に反対を表明しない場合、取り下げに同意したと見なすこととする**（新法§80）。

行政訴訟階段で無効審判請求の新証拠提出ができる

■ 提出できる新証拠の範囲

無効審判段階で提出した特許無効理由に関連する証拠に限る

（知的財産案件審理法第33条第1項）

例： 無効審判段階で係争特許が新規性を有さないとのみ主張したなら、新規性を有さないことの新証拠のみ主張でき、進歩性を有さないことの新証拠を主張することはできない。

行政訴訟階段で無効審判請求の新証拠提出ができる(続)

■ 新証拠を提出できる時期

口頭弁論終結前(知的財産案件審理法第33条第1項)

但し、**当事者が訴訟の遅延を意図する、又は重大な過失により訴訟進行程度に基づき、口頭弁論終結前の適切な時期に新たな証拠を提出せず、訴訟の終結を妨げた場合**、裁判所は行政訴訟法第132 条の規定を準用した民事訴訟法第196条第2項の規定により棄却することができる（**知的財産案件審理細則第40条**）。

行政救済期間に知財局に請求項訂正を請求できるか

■ 新法規定によると、もし審決結果の一部の請求項が成立、一部の請求項が不成立となった場合は、行政救済期間に訂正を請求できる。

無効審判請求が成立した請求項 → 不受理

無効審判請求が不成立の請求項 → 受理

一事不再理の原則

- 無効審判請求案件が審理を経て不成立と審決されたときは、何人も**同一の事実**及び**同一の証拠**をもって再び無効審判請求をすることができない（新法§ 81）。

- 新法新設：知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、**知的財産裁判所へ提出された新証拠が審理を経て理由がないと認定されたものは**、何人も同一の事実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない（新法§ 81）。

一事不再理の原則(続)

前件無効審判請求

証拠1を以って請求項1は
新規性を有さないと主張

**審決により無効審判請求
不成立**

後件無効審判請求

証拠1を以って請求項1は
新規性を有さないと主張不可

棄却後に無効審判請求

一事不再理の原則(続)

前件無効審判請求

証拠1、2の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないと主張

前件無効審判請求につき知財裁判所へ上訴

新証拠3を提出、証拠1、3の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないと主張、裁判所が審理後に無効審判請求不成立と認定

後件無効審判請求

証拠1、3の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないという主張は不可

棄却後に無効審判請求

一事不再理の原則(続)

- 他の無効審判請求または前件異議申立の審理を経た不成立確定を必要としない。

- 前件無効審判請求で提出された証拠が、手続きの不適法により処分不受理、又は無効審判請求棄却となった場合、一事不再理の原則を適用しない(基準5-1-44)。

- 同一特許権が審決を経て不成立となったが、行政救済手続きを経て原処分取消し及び審理しなおしとなった場合、一事不再理の原則を適用しない(基準5-1-47)。

◆ **日本2012.4.1新特許法は一事不再理の原則を排除。**

無効審判請求の代替方案

- 特許出願審査段階で、先行技術の情報提供。
- 登録実用新案に対して、技術評価書の発行を申請するが、その場合、技術評価に不利な先行技術の情報資料を添付する。（技術評価書の発行の期限：約1年以内。）
- 特許侵害裁判における特許有効性の抗弁。

民事特許侵害訴訟審理階段における特許有効性抗弁の提出

- 当事者が知的財産権に、特許無効や撤回すべき理由があると主張又は抗弁する場合、**裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず**、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、**専利法（特許法）、**植物品種及種苗法（植物及び種苗法）、又はその他の**法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。**

  （知的財産案件審理法§ 16 I ）

- 裁判所が特許無効や撤回すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。

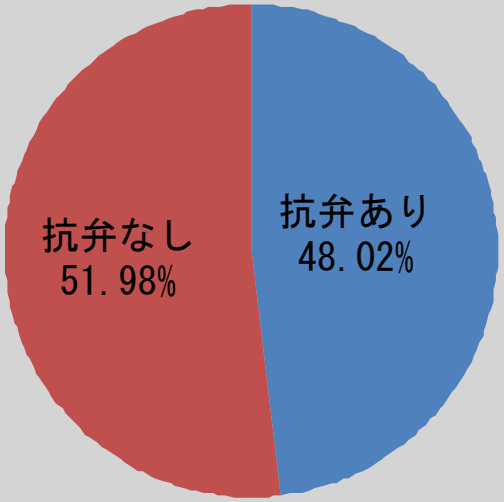
  ----***個別案件ごとの拘束力***

  （知的財産案件審理法§ 16 II ）

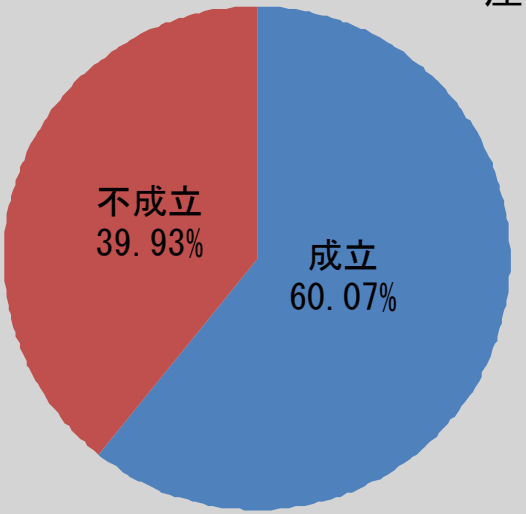
特許侵害裁判における特許有効性の抗弁の提起率

- 当事者が特許有効性について抗弁する割合が高くなりつつある。
- 抗弁理由は進歩性が大多数、新規性が次に続く。

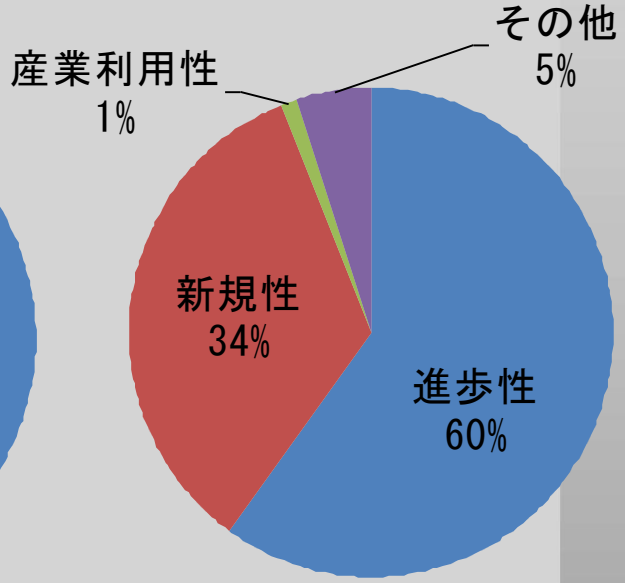
全体的な特許有効性抗弁の割合



有効性抗弁成立比率

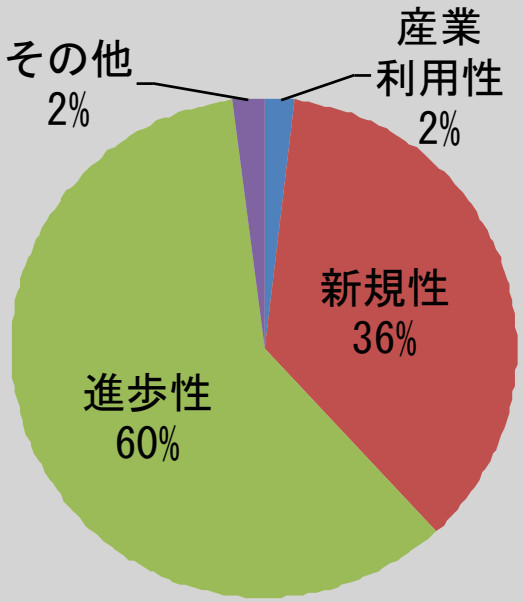


抗弁内容

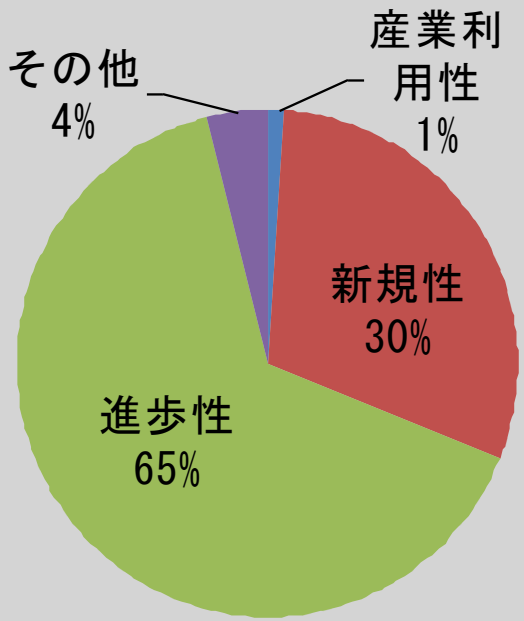


各種特許案件における
権利無効の抗弁事由

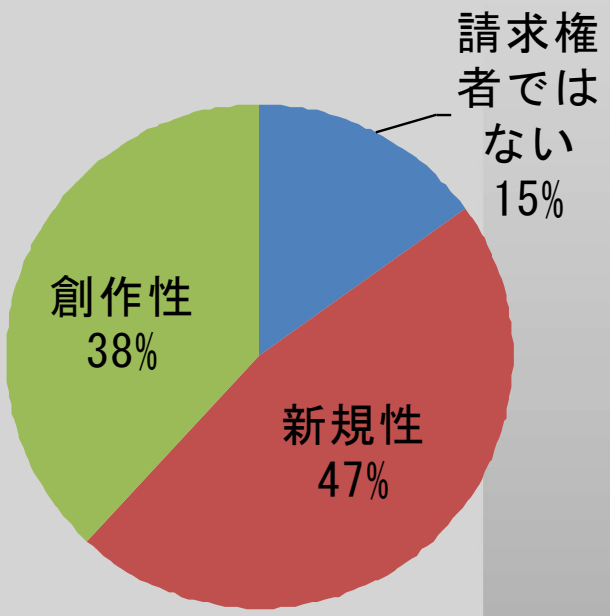
特許抗弁内容



実用新案抗弁内容



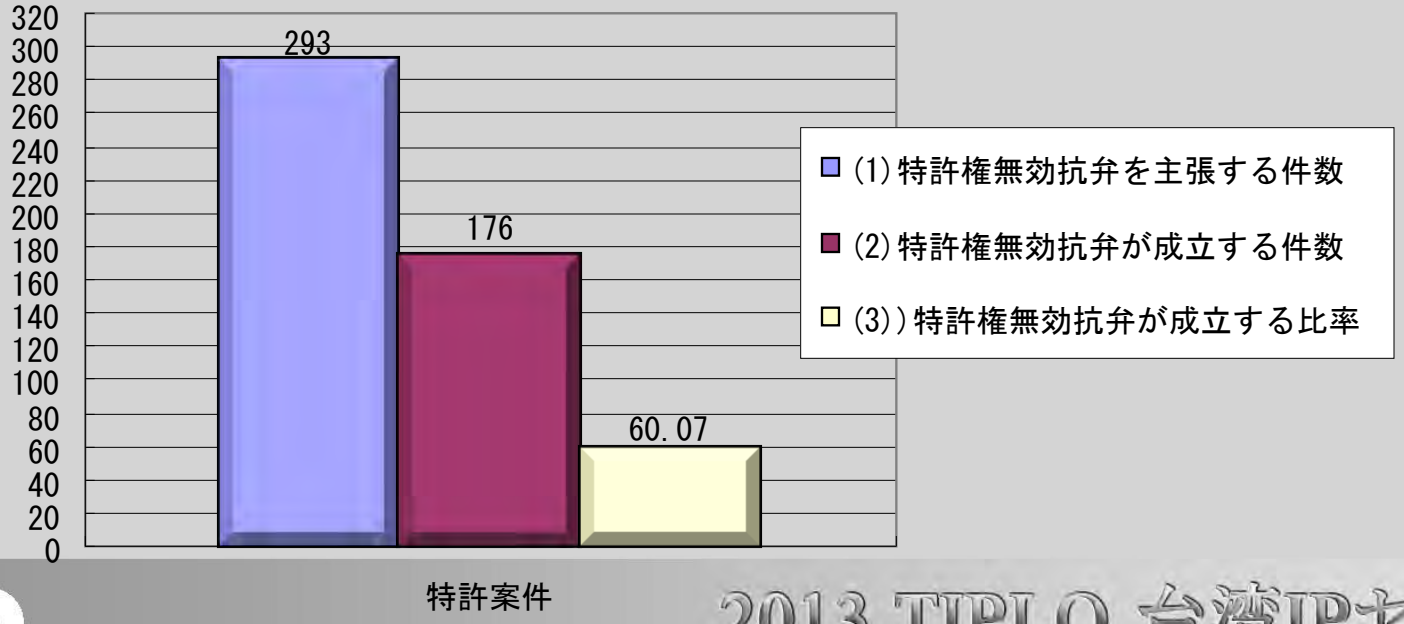
意匠抗弁内容



知的財産裁判所民事専利案件特許権無効抗弁成立比率（200807-201212）

単位：件；%

案件類型		(1)特許権無効抗弁を主張する件数	(2)特許権無効抗弁が成立する件数		(3)特許権無効抗弁が成立する比率
			件数	分配比	(3)=(2)/(1)*100
特許案件	合計	293	176	100.00	60.07
	特許	128	83	47.16	64.84
	実用新案	149	90	51.14	60.40
	意匠登録	16	3	1.70	18.75



原処分取消後の再審理–ケース1

知的財産裁判所

義務付け判決

判決主文例：現処分機関は請求項1~3を取消す処分をしなければならない

知的財産局

1. 判決主文に従って審決し、特許権者による答弁の手続きへ差し戻す必要がない
2. 係争特許についての特許権者からの訂正請求を受理しない

原処分取消後の再審理–ケース2

知的財産裁判所

義務付けのない判決

判決主文例：1. 原処分を取消す
2. 原処分機関は判決の法律見解に従って改めて審査しなければならない

知的財産局

1. 無効審判請求人が行政救済階段で始めて追加した新理由又は新証拠について再び審理する時は、特許権者に答弁を求めなければならない
2. 係争特許についての特許権者からの訂正請求を受理

結語

- ご清聴ありがとうございました。

- TIPLO 2013年度台湾IPセミナー