

特許庁委託

台湾模倣対策マニュアル別冊

特許訴訟を主題とした
知的財産案件の民事訴訟プロセス

2009年3月

財団法人交流協会

目 次

第一章	はじめに	3
第二章	台湾における新法実施の背景	4
第三章	知的財産案件審理法と知的財産裁判所の設立	5
第四章	一般の民事訴訟プロセスとの違い	8
1.	管轄	8
1.1	優先管轄	8
1.2	普通裁判所の知財案件審理	9
1.3	知的財産裁判所における非知財案件の審理	9
1.4	知的財産案件審理法施行に伴う経過措置	10
1.5	上訴と差戻し審の管轄問題	11
2.	証拠収集	12
2.1	証拠保全手続き	13
2.2	秘密保持命令	17
3.	保全命令	22
3.1	仮差押、仮処分、仮の状態を定める処分	22
3.2	保全命令の管轄と送達の問題	22
3.3	保全命令と本案訴訟相互の影響—仮の地位を定める処分の本案化	25
4.	技術審査官	27
4.1	職務	27
4.2	訴訟手続き中の役割	31
4.3	技術審査官の除斥	32
4.4	技術審査官の供給元	33
5.	特許の有効性判断と侵害訴訟	34
5.1	新法施行前の特許の有効性判断と問題点	34
5.2	知的財産案件審理法施行後の制度変更	35
6.	行政争議との関係	41
6.1	判断結果に矛盾が生じた場合の救済措置	41
6.2	知的財産局の訴訟参加	44

第五章 日本における知財財産権訴訟との比較	47
1. 知的財産権訴訟を扱う裁判所の組織	47
2. 知的財産権事件の管轄	50
3. 知的財産権事件の審理	54
4. 証拠収集	57
4.1 証拠保全	57
4.2 秘密保持命令	59
4.3 公開停止・閲覧制限	62
5. 保全命令	63
5.1 仮差押	64
5.2 仮の地位を定める仮処分	65
6. 裁判所に対する技術サポート体制	67
7. 権利有効性の争い	72
第六章 民事訴訟制度を利用する際の注意事項	79
1. 民事訴訟に要する時間及び費用	79
2. 民事訴訟制度を回避する方法	84
3. 一般的な証拠の収集	87
4. 提訴前の準備	88
5. 特許の有効性の主張とその対応	95
6. 侵害鑑定	98
7. 不服申し立て手続き	107
8. 勝訴によりもたらされる経済的利益	109
9. 補足論点：被告の基本的な対応策略	111
第七章 まとめ	114

報告書付録

- 付録 1. 智慧財産法院組織法（智慧財産法院による仮訳）
- 付録 2. 智慧財産案件審理法（智慧財産法院による仮訳）
- 付録 3. 智慧財産案件審理細則条文
- 付録 4. 智慧財産案件審理法施行細則条文
- 付録 5. 台湾台北地方裁判所 95 年度智字第 5 号判決要旨（和訳）

第一章 はじめに

日本、ドイツ、アメリカ、韓国及びタイなど各国の立法事例を研究して台湾の司法院が起草し、各界で検証が重ねられた「知的財産裁判所組織法」（以下「組織法」と称する）と「知的財産案件審理法」（以下「審理法」と称する）が立法院での審議を経て、2007年3月28日に公布され、2008年7月1日に施行された。

「組織法」は裁判所組織法の特別法である。同法に基づき設置された知的財産裁判所は台湾初の専門裁判所であり、民事、刑事、行政訴訟を管轄する「三位一体」の特色を備えている。「審理法」は行為法であり、知的財産案件の訴訟手続きに特別規定を与えるものである。同法に規定がない場合は、案件の内容により民法、刑法又は行政訴訟法の規定が適用される。

台湾は「知財訴訟」というグローバルな戦場の一部分を構成している。近年、特にハイテク産業は製品サイクルの高速化、販路のグローバル化が進んでおり、特許訴訟が市場へ与える影響は大きい。そこで本論考は、特許侵害を巡る民事訴訟を主題とし、新法の施行に伴う主要な論点について、説明と検討を加え、日本の法制との比較分析を行う。本研究が実務経験の国際交流の一助になればと願う。

第二章 台湾における新法実施の背景

長年に渡る「公私法二元論」の理論的背景に基づき、知的財産案件に関して台湾の裁判所は伝統的に「分離制」を採ってきた。即ち、民事及び刑事訴訟は一般裁判所が、行政訴訟は行政裁判所がそれぞれ管轄していた。知的財産専門の係や法廷を備えた裁判所もあったが、各裁判所にばらばらに振り分けられた関連する個別案件を一つの裁判所で審理するような体制ではなかった。

特許紛争を例にとって説明したい。特許紛争においては、一方では「特許権が取り消されるべき事由があるか」という公法上の争いがあり、一方では特許権侵害訴訟のような私法上の争いがある。従って、例えば普通裁判所が知的財産権侵害訴訟を審理中に当事者が別に権利の有効性について行政救済を申し立てた場合、普通裁判所は訴訟と救済申し立ての結果との間に矛盾が生じる事態を避けるため、行政救済が確定するまで審理を停止しなくてはならず、訴訟手続きのスムーズな進行が妨げられてしまう。また管轄裁判所ごとに知財関連案件が分散しているため、経験の蓄積が難しいばかりでなく、裁判官が関連技術に関する専門知識を備えていないために、鑑定結果に過度に依存してしまうような事態を招いてしまう。こうした状況で裁判の質を高めることは難しい。

伝統的な訴訟制度を改革し、科学技術と経済の発展を促すため、「組織法」と「審理法」には、知的財産案件は「知的財産裁判所」が優先的に管轄すると明記されている。これにより、裁判の一致性を追求し、裁判の質を高めることが可能になった。また新法は、当事者の権利が迅速かつ有効な保護を受けられるよう、民事及び刑事法廷は権利の有効性の判断を自ら下すことができ、知的財産当局は訴訟に参加して独自に攻撃及び防御の方法を提出できる、と明記している。こうして、伝統的な「公私法二元論」に基づく縦割りの訴訟システムに協調がもたらされることになった。

このほか、知的財産案件は往々にして当事者の営業秘密に関わるので、新法はこれを保護するため、事件が当事者の営業秘密に関わる場合には、裁判所は審理を非公開とし、訴訟資料の閲覧やコピー、撮影を制限できるとしている。また、相手方の権益保護にも配慮しており、証拠保全の項に罰則の伴う秘密保持関連規定が増設された。

また、新法は裁判所の専門技術に対する判断を助けるため、技術審査官制度を取り入れた。さらに、新法施行前には当事者が巨額の担保を提供することで仮処分制度を濫用する状況が見られたが、新法では要件を満たさない申し立ては直ちに棄却されると明記されており、釈明不足を担保提供で補うことを認めていない。これらはいずれも台湾の伝統的な訴訟システムには見られない新しい規範である。

第三章 知的財産案件審理法と知的財産裁判所の設立

2004年の年初以来、司法院は積極的に「知的財産裁判所」の設立を計画し、2006年4月に「組織法」及び「審理法」の草案を提出した。立法院は2007年1月9日の第6期第4会期第15回会議で「知的財産案件審理法」を、3月5日第6期第5会期第2回会議で、「知的財産案件組織法」を通過させ、3月28日、総統が新法を公布した。その後、審理法第38条規定の授權により、司法院は2008年4月24日に「知的財産案件審理細則」（以下「審理細則」と称する）を頒布、組織法と審理法はともに同年7月1日に施行された。

知的財産裁判所が扱う案件類型及び範囲について、組織法第3条は以下のよう規定している：

- (1) 民事訴訟事件：専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、營業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法が保護する知的財産權益に係る第一審及び第二審民事訴訟事件。
- (2) 刑事訴訟事件：刑法第253-255条、317条、318条の罪、又は商標法、著作権法、公平交易法第20条第1項に関する第35条第1項及び第19条第5号に関する第36条に違反する案件の内、地方裁判所の通常の簡易審判又は協議手続きによる第一審判決を不服とし、上訴又は抗告する刑事事件。但し少年刑事案件は除外する。
- (3) 行政訴訟事件：専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、營業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法が保護する知的財産權益に係る第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。
- (4) その他、法律の規定又は司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する案件。

知的財産裁判所が管轄する民事事件の範囲を明確にするため、審理細則第2条は以下のよう規定している：

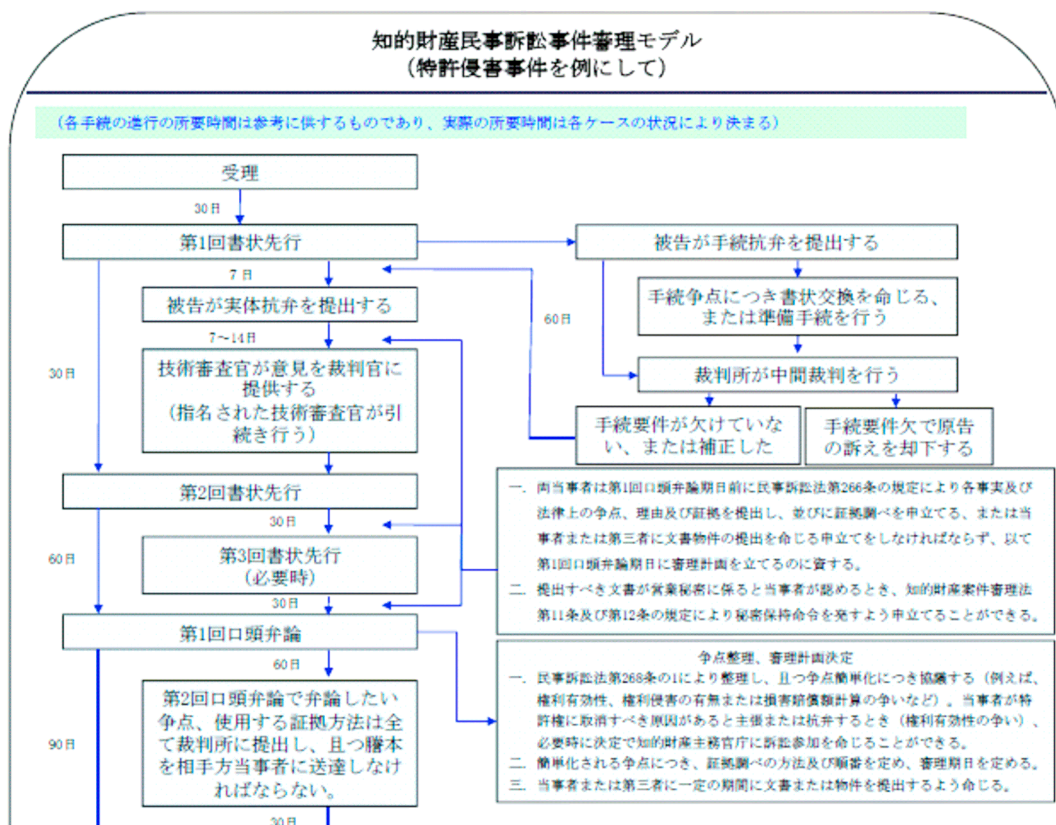
- (1) 知的財産權の權利範圍又は申請權の歸屬及び報酬を巡る事件
- (2) 契約爭議事件。知的財産權授權契約事件及び知的財産權の讓与、質權設定、信託、登録同意、申請權の讓与及びその他契約爭議事件が含まれる。
- (3) 權利侵害事件。知的財産權侵害事件で財産權を巡る爭議事件及び人格格權を巡る爭議事件が含まれる。
- (4) 知的財産權から生じた補償金及び權利金の使用を巡る爭議事件。
- (5) 公平交易法の知的財産權益保護に関する事件。
- (6) 知的財産權を巡る証拠保全及び手続き保全事件。
- (7) その他法律の規定又は司法院の指定により、知的財産裁判所が管轄する

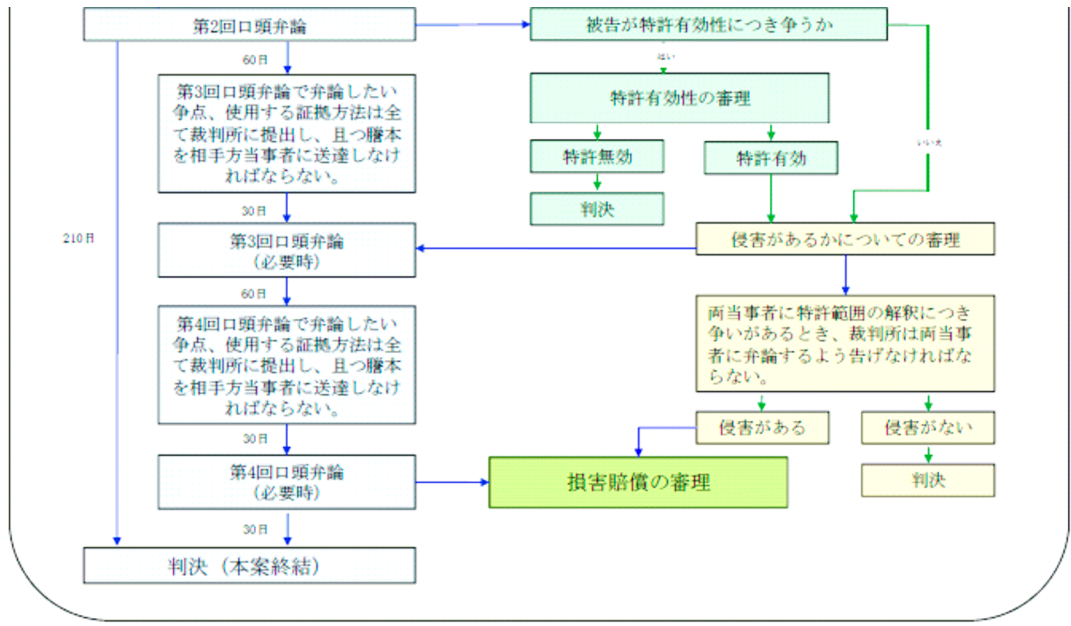
事件。

実務上、案件の類型は極めて複雑であるため、知的財産裁判所の管轄範囲確定には争議が避けられない。そこで司法院は、組織法第3条第4項規定の授權により、上記の事件に加えて下記の民事事件を知的財産案件として規定し、知的財産裁判所が管轄すると指定している。

- (1) 知的財産権に伴う権利を不当に行使したことによって発生させた損害の賠償争議事件。
- (2) 当事者が一つの訴訟で一つ又は複数の訴訟物を主張する時、その主要部分が知的財産権と関わっており、(全体が) 同一の原因事実に基づいているために分割することが適切でない場合は、全て知的財産訴訟とする。

特許侵害民事訴訟を例とした、知的財産裁判所の審理モデルは以下の通り。実際のプロセスは案件によって異なる。具体的な内容については、後ほど詳述する。





第四章 一般の民事訴訟プロセスとの違い

1. 管轄

「組織法」及び「審理法」における知的財産民事事件の管轄規定を以下で紹介し、実務上起こりうる問題について項目ごとに検討する。

1.1 優先管轄

(1) 一般知的財産民事事件：

いわゆる専属管轄の効力とは、特定の事件は特定の裁判所だけが審理するというものである。当事者が専属管轄のルールに背いて提訴した場合、裁判所は裁定により当該案件を専属管轄裁判所に移送しなくてはならない。仮に非専属管轄裁判所が判決を為した場合、その判決は法令違反となる。

民事訴訟法が規定する専属管轄とは異なり、審理法第7条は「知的財産裁判所組織法第3条第1号、第4号に定める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする」と規定している。また司法院は審理細則第2条の立法理由、第9条及びその立法理由において、知的財産裁判所は専属管轄裁判所ではなく、知的財産案件の審理に際して優先管轄権を有しているに過ぎない、とさらに踏み込んで明示している。

管轄が競合する場合、知的財産裁判所は優先管轄権を有するが、他の普通裁判所が管轄権を喪失するわけではない。当事者が優先管轄規定に背いて管轄権を持つ他の普通裁判所で提訴した場合、受訴裁判所は法規に従い、これを審理しなくてはならない。従って、優先管轄というルール機能には、裁判の一致性を促進させる一方、管轄権を有する他の普通裁判所による判決の有効性を維持するという側面もある。

(2) 知的財産事件の支払命令の申立て：

このほか注目すべき規定として、審理法第21条に「知的財産事件に係る支払い命令の申立てと処理は、民事訴訟法第6編の規定に拠る。債務者が支払い命令に対して適法な異議を提出した場合、支払い命令を発した裁判所は書類を知的財産裁判所へ移送して処理しなければならない」とある。即ち、知的財産事件の支払命令の申立ては、従来通り普通裁判所が管轄して民事訴訟法の催促手続きの規定を履行するが、債務者が法定期間内に異議を提出した場合は、上記の規定により、支払命令を発した普通裁判所は書類を知的財産裁判所に移送して処理しなければならない。

1.2 普通裁判所の知財案件審理

(1) 当事者が合意管轄を主張するか、応訴管轄が適用される場合：

民事訴訟法第 24 条の規定によると、一定の法律関係により提起された訴訟に限り、当事者は合意によって第一審の管轄裁判所を決めることができる。実務上これを合意管轄と言う。また民事訴訟法第 25 条の規定によると、原告が管轄権のない裁判所に訴えを提起した場合、被告が応訴することでその裁判所が管轄裁判所として認められる。実務上これを応訴管轄と言う。合意管轄と応訴管轄は当事者の意思を尊重して設けられた規定であり、法規で専属管轄だと定められている事件には適用されない。

知的財産裁判所は専属管轄裁判所ではなく、知的財産案件に対して優先管轄権を有しているだけであるので、解釈上、合意管轄及び応訴管轄の適用は排除されない。知的財産案件に応訴管轄を適用することに関して、司法院は特別に次のように指摘している。普通裁判所が知的財産案件を受理した場合、裁判官は被告が応訴する前に、当事者双方に対して当該事件は知的財産案件であり、知的財産裁判所が優先管轄権を持つことを伝え、当事者の意思を確認することができる。その上でもし、当事者双方が普通裁判所を管轄とすることを望んだり、被告が管轄権に関して抗弁したりせず応訴した場合は、当該事件は普通裁判所が管轄することになる。

(2) 当事者間に管轄の合意がなく、応訴管轄も適用されない場合：

上述の優先管轄の特性に基づき、仮に当事者が普通裁判所を管轄とすることに同意しておらず、普通裁判所が応訴管轄の適用を受けない状況において、管轄権を有する普通裁判所が優先管轄の規定に背いて判決を下したとしても、その判決は適法であり、有効である。上級裁判所は「管轄の錯誤」を理由に原判決を廃棄することはできない。

審理細則第 9 条の立法理由には「当事者が誤って知的財産に係る民事又は行政訴訟事件を普通裁判所に提起した場合、普通民事裁判所又は行政裁判所がよく調べずに、管轄錯誤の裁定を出すことなく、案件を知的財産裁判所へ移送せず、そのまま実体裁判を行ったとしても、法令違反ではなく、上級裁判所は原判決を廃棄することはできない」とある。立法時には、普通裁判所は裁定により知的財産案件を知的財産裁判所へ移送することを原則としていたようであるが、例外的に誤って移送せずに実体裁判を行った場合は「判決が法令違反であると見なしてはならない」と特別に言及された。しかし、上記の立法理由は審理法の中にも審理細則の中にも明記されていないため、実際の運用状況については今後の実務の観察が待たれる。

1.3 知的財産裁判所における非知財案件の審理

(1) 当事者が合意管轄又は応訴管轄の適用を主張した場合：

知的財産裁判所は知的財産案件の管轄権に関して、優先管轄権を有するほか、職分管轄の特性を有する。職分管轄とは、各裁判所が取り扱う職務の内容を基準として、管轄の範囲が決められることで、裁判所又は当事者の合意があっても変更することはできない。従って、仮に当事者同士が非知的財産民事事件を知的財産裁判所に管轄させることに同意したとしても、知的財産裁判所を拘束する効力を持たない。それでも当事者が知的財産裁判所に訴訟を提起した場合は、裁判所は当該事件を裁定により管轄権を有する普通裁判所に移送しなくてはならない。

(2) 当事者間に管轄の合意がなく、応訴管轄も適用されない場合：

審理細則第7条に次のように規定されている。「知的財産裁判所の管轄ではない民事、行政訴訟事件を当事者が誤って知的財産裁判所に提起した場合、知的財産裁判所は民事訴訟法第28条第1項、行政訴訟法第18条の規定により、管轄裁判所に移送するよう裁定しなくてはならない」。従って、仮に当事者が非知的財産民事事件を誤って知的財産裁判所に提起した場合、知的財産裁判所は民事訴訟法第28条第1項の規定により、当該事件の管轄権を有する普通裁判所へ移送しなくてはならない。

1.4 知的財産案件審理法施行に伴う経過措置

審理法第37条第1項には次の規定がある：「本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に係属する知的財産民事事件の管轄裁判所及び審理手続きは、次に掲げる規定に拠る：一、事件の進行程度に応じて、当該裁判所が本法の定める手続きによってこれを終結させ、既に法定手続きにより行われた訴訟手続きの効力は影響を受けない」。また「知的財産案件審理法施行細則」（以下「審理法施行細則」と称する）第2条には以下の規定がある：「本法施行前に地方裁判所第一審簡易訴訟手続き又は第一審小額訴訟手続き中の知的財産民事事件は、本法の施行後、本法が定める訴訟手続きに従うように改めるよう裁定されなくてはならず、（事件は）元の裁判官が継続して審理する。本法施行前に地方裁判所第二審簡易訴訟手続き又は第二審小額訴訟手続き中の知的財産民事事件は、本法の施行後、原裁判所は本法が定める第二審手続きに従ってこれを終結させなくてはならない」。

言い換えると、新法施行前に普通裁判所に係属する知的財産民事事件を新法施行後に如何に処理するかは、「管轄不変」と「手続き切替え」を原則とする。即ち、各知的財産民事事件は、元々管轄していた各普通裁判所が引き続き審理するが、「審理法」に従って関係手続きを進めるように求められる。しかし、旧法に従って進められた訴訟手続きの効力は影響を受けない。

1.5 上訴と差戻し審の管轄問題

審理法第 37 条第 1 項には次の規定がある：「本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に係属する知的財産民事事件の管轄裁判所及び審理手続きは、次に掲げる規定による：二、地方裁判所で行われた裁判につき、上訴又は抗告がなされたが、訴訟文書ファイルがまだ上訴又は控訴裁判所に送付されていない場合は、知的財産第二審裁判所へ送付されなくてはならない」。また「審理法施行細則」第 3 条には次の規定がある：「本法施行前に地方裁判所第一審簡易訴訟手続き又は第一審小額訴訟手続き中である知的財産民事事件につき、裁判後に上訴又は抗告がなされたが、本法の施行後、訴訟文書ファイルがまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合は、知的財産第二審裁判所へ送付されなくてはならない」。

上記の経過措置の規定に拠り、審理法施行前に地方裁判所に係属する知的財産民事事件は、新法の施行後、上訴又は抗告のための訴訟文書ファイルがまだ高等裁判所へ送付されていない場合は、いずれも第二審である知的財産裁判所に送付して審理されなくてはならない。

新法施行後の上訴及び差戻し審については、審理法第 6 条の規定に注意すべきである：「民事訴訟法第二編第三章、第四章の規定は、知的財産の民事訴訟には適用しない」。即ち知的財産関連の民事訴訟には、民事訴訟法の簡易訴訟及び小額訴訟手続きの規定を適用せず、訴訟物の金額の多寡に関わらず、一律に通常の訴訟手続きを適用する。従って、上訴及び差戻し審の管轄は下記の規定に従わなくてはならない：

(1) 知的財産裁判所が第一審管轄裁判所である場合：

審理法第 19 条に次の規定がある：「第一審の知的財産事件は、裁判官が 1 人で審判を担当する。知的財産事件の第一審裁判は、知的財産裁判所に上訴又は抗告することができ、その審判は合議で行う」。本条の言う「知的財産裁判所」へ上訴又は抗告「することができる」とは、当事者へ救済措置の請求権限を付与するという意味に解釈すべきであって、当事者が自ら管轄裁判所を選択できるという意味ではない。即ち当事者が知的財産裁判所に提訴し、第一審の裁判結果を不服とする場合には、知的財産裁判所へ上訴又は抗告「すべき」だということである。

(2) 普通裁判所が第一審管轄裁判所である場合：

新法は、合意管轄又は応訴管轄の規定により普通裁判所が知的財産事件の第一審を審理した場合の上訴について規定を設けていない。また、知的財産裁判所が審理法第 19 条の規定に基づき上記のケースの第二審管轄権を得られるか否かについても、法規上明らかにされていない。ただし司法院は、当事者の合意や応訴があり普通裁判所が管轄した事件について、第一審普通裁

判所の判決や決定に不服がある場合は、第二審普通裁判所へ上訴又は抗告すべきであるとの見解を示している。その理由は、当該事件の第一審は当事者の同意や応訴により普通裁判所が審理しているのであるから、民事訴訟法の関連規定に基づき、第二審も普通裁判所が管轄する方が既存の法律的枠組みや当事者の意思にかなうというものである。

(3) 普通裁判所又は知的財産裁判所が第二審管轄裁判所である場合：

審理法第 20 条には次の規定がある：「知的財産事件の第二審裁判においては、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所へ上訴又は抗告することができる」。即ち、「知的財産裁判所」又は普通裁判所の知的財産民事事件の第二審裁判の結果に不服がある場合は、最高裁判所へ上訴又は抗告すべきである、ということである。本条の「別に規定がある場合を除き」とは、民事訴訟法の第三審への上訴に関する制限のことを指し、第二審裁判に対する上訴または抗告の際にはこれに従わなくてはならない。

(4) 知的財産民事事件の差戻し審の管轄裁判所について：

施行細則第 5 条第 1 項には次の規定がある：「本法施行前に最高裁判所又は最高行政裁判所に係属する知的財産民事又は行政訴訟事件において、あるいは本法施行後の高等裁判所又は高等行政裁判所における知的財産民事事件及び行政訴訟事件に不服がある場合において、最高裁判所又は最高行政裁判所が破棄した場合は、各終審裁判所が自ら裁判を行う場合を除き、知的財産裁判所へ送付しなくてはならない」。しかし、新法「施行後」に最高裁判所に係属する知的財産民事事件において、最高裁判所が差戻した際の管轄については法規に規定がない。解釈上は、最高裁判所が高等裁判所の下した知的財産民事事件の判決を破棄し、原判決を変更しない場合には、高等裁判所へ差し戻すべきであり、もし最高裁判所が第二審である知的財産裁判所の判決を破棄し、原判決を変更しない場合には、第二審である知的財産裁判所へ差し戻すべきであろう。この点については、今後の実務の観察が待たれる。

2. 証拠収集

台湾の専利法が規定する特許権侵害行為は、2003 年以降全面的に非犯罪化された。従って、刑事手続きの捜索、差押えによる犯罪証拠の保全は特許侵害案件には適用されなくなった。現在では、特許権者は民事手続きの証拠保全を申立てることができるだけである。以下、まず従来の実務における問題点を理解した後に新法に伴う改変について説明する。新法施行後の注意事項についても解説するので参考にされたい。

2.1 証拠保全手続き

2.1.1 過去の証拠保全手続きと難点

(1) 証拠保全の管轄：

新法施行前の証拠保全申立ては、民事訴訟法第 369 条の「提訴後は受訴裁判所に対して、提訴前は尋問を受けるべき者の居住地又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う」との規定によっていた。また、緊迫した状況である場合は、提訴後でも、尋問を受けるべき者の居住地又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所に対して申立てすることができた。

しかし、「提訴前の証拠保全申立ては当該案件が係属すべき裁判所に対してではなく、尋問を受けるべき者の居住地又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う」と定めた上記の規定は、証拠保全手続きと当該案件の訴訟が異なる裁判所に係属する事態を招き、審理上の不都合を生じさせる可能性があった。この点は新法施行後に改善されることだろう。

(2) 証拠保全の要件：

従来の証拠保全申立ては、民事訴訟法第 368 条が規定する要件に適合していなければならない。即ち「証拠が滅失するか使用が困難となる虞がある」か「相手方の同意を得た」場合には、裁判所に保全を申立てることができ、「事や物の現状を確保することが法律上の利益を有し、且つ必要である」場合、証拠書類の鑑定、検証又は保全を申請できる。このため、特許権者は次のように主張することができる。相手方所有の物品は権利侵害の有無の判断にとって重要な証拠であるが、相手方は技術上容易に差押えを避ける手段を採り、訴訟を回避することができ、また、相手方所有の産品販売記録は損害賠償額の計算にとって重要な証拠であるが、相手方は容易にこれを隠したり、改竄したり、破棄したりすることが出来るため、当該証拠を保全する必要がある。

このほか、民事訴訟法第 370 条の規定により、証拠保全の申立て時には「相手方当事者」、「保全すべき証拠」、「当該証拠によって証明すべき事実」及び「証拠を保全すべき理由」を表明しなくてはならない。このうち「相手方当事者」と「証拠を保全すべき理由」に関しては、申立人は釈明を尽くす責任を負う。いわゆる「釈明」とは、主張が真実だと証明する程度である必要はないが、「即刻調査しなくてはならない」という証拠を提出し、裁判所に「主張が真実である」と信じてもらう必要がある。

しかし従来の証拠保全申立てに関して、裁判所が前掲の要件を満たしているか判断する際の基準は時に厳しく、時に甘く、一定ではなかった。例えば、裁判所が損害賠償額計算の基礎とするために産品販売記録の保全を認めたケースは多いが、その一方で「特許権者が損害額を証明できない場合には、専利法がその賠償範囲を規定する」ことを理由に、関係取引資料の保全を認

めなかったケースも少なくない。この点も新法施行後に改善されることだろう。

(3) 証拠保全の執行：

①相手方に対する間接強制：

相手方が保全すべき証拠を有しながら提出を拒否した場合、新法施行前は、裁判所が強制処分を実施すること、即ち強制的に直接相手方の妨害を排除することはできなかった。しかし、民事訴訟法の証明妨害に関する規定により、裁判所は状況を勘案して保全申立人の立証責任を軽減させることができた。従って、相手方に対しては間接強制を実施する余地があった。

例えば、保全すべき証拠として製品の販売記録を例に挙げる。これは性質上、文書あるいは準文書に当たる。相手方が正当な理由なくこれの提出を拒んだ場合、民事訴訟法第 345 条第 1 項の規定により、管轄裁判所は状況を勘案した上で、保全申立て人の当該文書に関する主張あるいは保全申立て人が当該文書により証明しようとする事実を真実だと認めることができる。このほか、相手方が正当な理由なく検証されるべき証拠の提出を拒否したり、故意にこれを滅失させたり、隠したり、あるいは使用が困難な状態にさせたりした場合には、上記の規定が準用される。

なお、相手方の手続きの権益を保障するため、裁判所は当事者に弁論の機会を与え、証拠の提出を拒否することに正当な理由があるかを慎重に判断しなければならない。気ままに「保全申立て人の主張は真実である」と認定することがあってはならない。しかし、従来の法律は裁判所に直接強制の権限を付与していないため、相手方が「保全すべき証拠などない」と言い張ったり、故意に誤りや欠損のある資料を提出したりするなどして、上記証明妨害の規定の適用を回避した場合、間接強制を実施することが困難であった。この点も新法施行後に改善されることだろう。

②第三者に対する直接強制：

このほか、民事訴訟法第 349 条第 1 項には次の規定がある：「第三者が正当な理由なく文書提出命令に従わない場合、裁判所は裁定により 3 万新台湾ドル以下の過料を科すことができる。また必要な時には、併せて裁定により強制処分を命じることができる」。本項の直接強制処分の規定は、当該証拠を保有するのが第三者である場合に限り適用される点に注意しなければならない。

2.1.2 知的財産案件審理法施行後の改変

(1) 証拠保全の管轄：

審理法第 18 条第 1 項には次の規定がある：「保全証拠の申立ては、提訴前は係属すべき裁判所に対して行い、提訴後は係属する裁判所に対して行う」。

従って、新法の施行は、証拠保全の管轄裁判所と本案の管轄裁判所の不一致が起りえた従来の状況を改善するものだと言える。

このほか、新法は知的財産裁判所が知的財産案件を集中的、優先的に管轄することを旨としているが、証拠保全手続きの切迫性に鑑み、審理法第18条第7項は「裁判所が必要と認める時、被尋問者の住居地又は証拠物の所在地の地方裁判所に保全の実施を委託することができる」と規定している。

(2) 証拠保全の要件：

前述のように、知的財産民事事件では、権利侵害事実や損害範囲に関する証拠が容易に隠されたり、改竄又は廃棄されたりするため、一般の訴訟案件よりも提訴前の証拠保全が重要となるが、新法は証拠保全の要件に関しては大きな調整を行っていない。しかし新法の施行後、知的財産裁判所が案件を集中的、優先的に管轄するようになったため、判断基準が一定ではなかった従来の実務状況は改善されることになるだろう。

(3) 証拠保全の執行：

① 証拠保全に技術審査官が協力：

審理法第18条第3項は「裁判所は証拠保全を実施する時、技術審査官に現場へ赴いて職務を執行するよう命じることができる」と規定している。同規定は、裁判官が関連技術の専門知識を欠くために証拠保全の効果に悪影響を及ぼす事態を避けるためのものである。

また審理法第18条第5項は次のように規定している：「証拠保全が営業秘密を妨げる虞がある時は、裁判所は申立てにより、保全実施時の立会人を制限したり、立会いを禁止したりすることができる。また保全により得られた証拠資料につき、別途保管を命じ、閲覧を不許可としたり、制限したりできる」。将来の実務上、相手方はこの規定により、申立て人又はその代理人の保全立会いを制限あるいは禁止するよう請求する状況が見られるだろう。従って、技術審査官は証拠保全時の証拠調査において極めて重要な役割を担うことになる。そこで、技術審査官は裁判官の証拠保全手続き執行を効果的にサポートするため、保全執行前に係争特許技術の内容や証拠の要点を十分に理解し、申立て人ともしっかりコミュニケーションを採ることが求められる。

② 裁判官に強制処分の権限を付与：

審理法第18条第4項には次の規定がある：「相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒んだ時、裁判所は強制的にこれを排除することができる。但し必要な程度を超えてはならない。必要な時には警察に協力を求めることができる」。従って、新法施行後の証拠保全は、相当程度、直接強

制の効果を備えるようになったと言える。しかし、その本質は民事手続きであるので、警察機関は僅かに「協力」という役割を演じるに過ぎず、刑事手続き上の捜索又は差押えとは区別される。

このほか、審理法第 10 条第 1 項及び第 2 項には、証拠提出に関する直接強制の規定が明記されている：「文書又は検証物の保有者が、正当な理由なく当該文書又は検証物の提出を求める裁判所の命令に従わない場合、裁判所は裁定により 3 万 NTD 以下の罰金を科すことができる。必要な時には裁定で強制処分を命じることができる；前項の強制処分の執行は、強制執行法の物品の交付要求権執行に関する規定を準用する」。従来、文書又は検証物の直接強制が適用されるのは、民事訴訟法が規定する「第三者が保有」する状況に限られていたが、新法で修正され、訴訟当事者にも等しく適用されるようになった。

正当な理由の判断に関しては、審理法第 10 条第 4,5,6 項に規定されている：「裁判所は保有者が証拠を提出しない正当な理由があるのかを判断し、必要な時には提出を命じることができる。但し、これは非公開で行われる；当該文書及び検証物を開示してはならないが、訴訟関係者の意見を聴取した上で開示が必要である場合はこの限りではない；裁判所が例外的に訴訟関係者へ（証拠を）開示する前には、保有者へ通知しなければならない。保有者が通知を受けた日から 14 日以内に、（裁判所に対して）開示を受ける者へ秘密保持命令を発するよう申し立てた場合、裁定が確定するまでは、開示してはならない」。新法によるこの修正は、裁判者が証拠保有者の一方的な主張を軽々しく信用することを避け、同時に保有者の営業秘密が漏れるのを防ぐためのものである。

いわゆる直接強制とは理論上、裁判所が物理的な強制力を以て直接証拠を取得するか、相手方の専有を解除することを言う。しかし従来の特許侵害訴訟において、裁判所が民事訴訟法第 349 条第 1 項に基づき、裁定により第三者へ強制処分を命じたケースは極めて少ない。新法は直接強制の規定を訴訟当事者にも拡大適用するが、実務上どのように運用されるかは今後の観察が待たれる。

③証拠保全手続きにおいて秘密保持命令関連規定を準用するよう明記：

そのほか注目すべきなのは、審理法第 18 条第 6 項の準用規定により、相手方が証拠保全手続き中に秘密保持命令を発するよう裁判所に請求できる点である。しかし、秘密保持命令の申立て及び裁定はともに法定の書面手続きを経なければならないため、相手方が必要に応じて直ちに申立てし、裁判所がその場で直ちに裁定を下すことができるのか、疑問を禁じえない。実務運用上、相手方が営業秘密の抗弁を提出した場合、証拠保全申立人はまず保全により得られる証拠資料を別途保管し、閲覧を制限するよう裁判官に請求した後に、法規に従って秘密保持命令発布の是非を巡る協

議及び審理手続きを進めるのが適当である。

2.2 秘密保持命令

2.2.1 過去の秘密保持命令の問題点

従来 of 法制上、秘密保持命令制度は存在せず、訴訟における営業秘密の保護には、民事訴訟法や営業秘密法等の関連規定が適用されていた。いわゆる営業秘密とは、営業秘密法第2条で次のように規定されている：「本法において営業秘密とは、方法、技術、製造過程、調合、プログラム、設計又はその他生産、販売又は経営に使うことのできる情報で、以下の要件に符合するものをいう。一、一般に該類の情報に関わる人に知られているものではないこと。二、その秘密性により実際又は潜在的経済価値があること。三、所有者が合理的守秘措置をとっていること」。

民事訴訟法は公開審判を原則とするが、当事者間の攻撃あるいは防御の方法が営業秘密に抵触する場合、仮に一律に公開審判とすれば、当事者が重大な損害を被る可能性があるため、相手方は「(原告が) 証拠保全により得た証拠は営業秘密に関わる」と主張して、民事訴訟法第195条の1、第242条第3項および営業秘密法第14条第2項の規定により、非公開審判又は閲覧制限を申し立てることができる。

しかし、訴訟文書ファイルの証拠物の閲覧権は当事者の重要な権利の一つであるため、相手方が「営業秘密に関わる」と主張するだけで裁判所が一律に閲覧を禁止すれば、証拠保全申立て人が訴訟上の攻防を行うことは難しくなり、証拠保全の実益が損なわれ、訴訟の進行が妨げられる恐れがある。反対に、もし営業秘密に対して適当な保護が与えられなければ、営業上競争関係にある相手が、競争相手の営業秘密を得るための手段として、証拠保全制度を濫用する恐れがある。いわゆる閲覧制限の程度が、完全禁止にまで至っても良いのかという点は、営業秘密に関わる特許侵害案件において、既に裁判所及び当事者を悩ませる問題となっており、新法施行後に改善が望まれる。

2.2.2 知的財産案件審理法施行後の改変

(1) 非公開審判又は閲覧制限：

審理法という「営業秘密」は、前述の営業秘密法第2条の定義を参照している。訴訟の攻防方法が当事者又は第三者の営業秘密に抵触する場合、審理法第9条の規定により、裁判所は申立て又は当事者双方の合意に基づき、審判を非公開とすることができる。また、申立て又は職権に基づき、訴訟資料の閲覧、抄録、撮影を禁止あるいは制限できる。

実務運用上は、次の審理細則第19条の規定に注意すべきであろう。文書あるいは検証物の保有者が営業秘密の抗弁を行った場合、裁判所は保有者に

対し、「秘密の種類、性質、範囲」及び「開示されることによって生じる不利益の具体的内容及び程度」について釈明するよう命じ、相手方の意見陳述を経た後に適当な処理を行うことができる。例えば、申立て人が損害賠償計算の基礎とするために係争製品の販売記録の保全を請求した場合、裁判所は状況を勘案し、相手方の販売活動が申立て人の不当な干渉に遭うのを避けるため、販売記録中の顧客名称など機密部分を伏せた上で再提出して閲覧に供するよう決定することができる。

また、証拠が営業秘密に関わると認められたからといって、保有者は当然のように提出を拒否できるわけではない。この時、裁判所は「営業秘密事項と立証すべき事実との関連性」、「立証のための代替方法又は事実推定規定の有無」、「秘密保持命令申立ての可能性」などを細かく検証した上で、証拠提出を拒絶する正当の理由があるかを判断しなければならない。

裁判所は必要に応じて、非公開とする旨を証拠保有者に伝えて証拠の提出を命じ、自ら当該証拠を検証することができる。その上で訴訟関係者への意見聴取が必要だと認めた場合は、訴訟代理人への開示を原則としなくてはならないが、申立て人本人へ開示しない限り証拠保全の目的を達成することが難しい場合には、例外的に本人へ開示することができる。この時、裁判所は証拠の保有者に対し、開示を受ける者に秘密保持命令を発するよう裁判所へ申立てできることを伝えることができる。

(2) 秘密保持命令：

①制度設計：

各国の先進的な立法例を参考にして、新法は秘密保持命令の制度を導入し、営業秘密の使用に対して規範を与えた。審理法第 11 条 3 項は「秘密保持命令を受けた者は、当該営業秘密について、当該訴訟以外の目的を実施するためにこれを使用してはならず、また秘密保持命令を受けていない者に対して開示してはならない」と規定している。即ち、新制度は一方で証拠等の適度な開示を通じて当事者が有効に訴訟上の攻防を行う機会を確保し、一方で適度な制限を通じて当事者あるいは第三者が保有する営業秘密が不当に流出することを防ごうとしている。

②適用時機：

審理法が導入した秘密保持命令制度は、本案訴訟だけに適用されるのではなく、審理法第 18 条第 6 項の規定により、証拠保全が相手方又は第三者の営業秘密に抵触する恐れがある場合にも準用される。

③適用対象：

秘密保持命令の申立ては、審理法第 11 条第 1 項の規定により、訴訟当事者のほか、営業秘密を保有する第三者も行うことができる。

また、秘密保持命令の相手方即ち命令を受ける者には、相手方当事者、

代理人、補佐人又はその他訴訟関係者が含まれるが、審理細則第 21 条では次のように規定されている：「秘密保持命令を受けるべき者は、本案において営業秘密に触れることができる者に限る。もし相手方が訴訟代理人を委任している場合、その代理人も合わせて秘密保持命令を受けることが適当である。裁判所は前項の裁定前に、当事者双方が協議してこれを確定するよう通知できる」。言い換えると、訴訟代理人としての弁護士は既に法規により業務上知りえた情報の保持義務を負っているが、新法では併せて秘密保持命令も受けることが適当だとされている。これに対し、審理細則第 20 条第 3 項では、公訴を提起する検察及び訴訟に参加する公務員は、公務上知りえた情報の保持義務を負っているため、秘密保持命令を受けるべき対象とはされていない。

秘密保持命令の有効性を確保するため、審理法第 15 条は「(秘密保持命令が発せされた訴訟につき、まだ) 秘密保持命令を受けていない者から、訴訟ファイル内文書の閲覧、抄録、撮影の請求があった場合、裁判所の書記官は直ちに命令申立て人に通知しなければならない。命令申立て人は、14 日以内に閲覧請求者に対して秘密保持命令を発する旨の申立てをするか否かを決められる。その期間内あるいは申立ての裁定が確定するまでは、裁判所はファイル内文書を閲覧請求者へ交付してはならない」と規定している。

④申立て要件：

秘密保持命令発布の申立て人が釈明すべき事項は、審理法第 11 条第 1 項が次のように規定している：「一、当事者の書状の内容が当事者又は第三者の営業秘密を記載している、あるいは、既に調査されているかこれから調査されるべき証拠が当事者又は第三者の営業秘密に関わる。二、前号の営業秘密が開示されるか、当該訴訟の進行以外の目的で使用されることにより、当事者又は第三者がその営業秘密に基づいて行う事業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある」。また同条第 2 項は、相手方当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係者による申立てが行われる以前に当該営業秘密をその他の方法により取得したか既に保有している場合は、秘密保持命令は適用されないと明記している。

⑤申立て手続き

秘密保持命令の申立ての際、審理法第 12 条は、次の事項を書面に記載しなければならないと規定している：「①秘密保持命令を受けるべき人、②保護命令を受けるべき営業秘密、③前条第 1 項各号が掲げる事由に該当する事実 (秘密保持命令の三要件)」。同条第 2 項は、裁判所が秘密保持命令を許可する裁定において明記すべき項目として「保護を受ける営業秘密」、「保護の理由」及び「禁止 (行為) の内容」が挙げられており、裁判

所が裁定を「申立て人」及び「秘密保持命令を受ける人」へ送達するよう規定している。このように、秘密保持命令の申立て及び裁定は、手続き上の要求が厳格に規定されている。

さらに審理細則第 20 条は、当事者又は第三者が秘密保持命令の発布を申立てる際に注意すべき事項を次のように規定している：「一、申立て書に記載された秘密保持命令を受ける者は自然人でなければならない。二、申立て書に記載された保護命令を受けるべき営業秘密は、間接的に引用する形で掲載して、提供を受けた裁判所が営業秘密要件を判断できればよく、営業秘密の内容を（直接的に）掲載する必要はない」。

このほか、申立て書は下記の要件事実を明記しなくてはならない：「一、（訴訟関連）書状の記載又は証拠の内容が、当事者又は第三者の営業秘密に関わる 二、営業秘密が開示されたり、当該訴訟の進行以外の目的の使用に供されたりした場合、当事者又は第三者が当該営業秘密に基づいて行う事業活動が妨害される虞があり、（当該営業秘密の）開示又は使用を制限する必要がある。三、秘密保持命令の申立て以前に、秘密保持命令を受けるべき者は、（訴訟関連）書状の閲覧または証拠の調査以外の方法により、当該営業秘密を取得したことがない」ことである。

⑥ 審理プロセス

審理細則第 23 条及び 24 条は次のように規定している：「裁判所は秘密保持命令の申立てに関して、裁定前に当事者、秘密保持命令を受けるべき者、関係者を尋問したり、必要な証拠調べたりすることができる。裁判所は裁定の確定前に、本案訴訟の当該営業秘密に関する部分の審理を暫時停止することができる」。

審理細則第 25 条及び 26 条の規定によると、裁判所は審理の後に当該秘密保持命令の申立てには然るべき理由があると認めた場合、これを許可する裁定を為さなくてはならない。理由がないと判断した場合は、裁定により申立てを却下しなくてはならない。裁定の主文及び理由では、間接引用方式により、保護を受けるべき営業秘密を記すことが望ましい。このほか、裁定の正本は営業秘密が記載された文書を添付してはならず、裁定原本は営業秘密が記載された文書と併せて保存されなくてはならない。

このほか、司法院は特別に「裁判所秘密保持命令事務作業要点」を定めている。原則上、申立てが為された時点から全ての文書は密封方式で処理され、訴訟を担当する裁判官や書記官だけが関連する訴訟資料に触れられる、と規定している。

⑦ 発効時期：

審理細則第 27 条の規定によると、秘密保持命令は相手方に送達された時点で発効する。また「裁判所は秘密保持命令の送達を公示送達により行

ってはならない。裁判所は本細則第 21 条第 2 項により協議を通知する際、当事者双方に対し、命令を受けるべき者が裁判所を訪ねて秘密保持命令を受け取るよう協議して決めるように伝えることができる。秘密保持を受けた者は、住所又は居住地が移転する時には、裁判所に報告しなければならない」。上記の規定から、秘密保持命令を受け取るのは、(非雇用者や代理人ではなく) 本人であるように拘束されていることがわかる。また、事後に離職したり、委任等の状況が変更又は終結したりしたとしても、秘密保持命令が解除されるまでは秘密保持義務を負い続ける。この点は特に注意すべきだろう。

⑧解除事由：

秘密保持命令を受けた者は、命令の申立てが「要件を備えていない」か、申立ての原因が「事後消滅した」場合に限り、審理法第 14 条の規定により秘密保持命令の解除を申し立てることができる。解除の効力は解除申立てを行った者にのみ及び、解除を受けていない他の者は秘密保持義務を負い続けるのであって、これら解除を受けていない者は解除を受けた者に対して秘密の内容を開示してはならない点は、特に注意すべきである。

⑨刑事責任：

秘密保持命令に違反した者は審理法第 35 条の規定により刑事責任を負い、三年以下の懲役、拘留又は 10 万 NTD 以下の過料、若しくはこれらを併科される。本罪は親告罪であり、被害者即ち営業秘密の保有者が法規に基づき告訴することにより、検察が捜査を始める。

秘密保持命令に違反した者が法人の責任者、あるいは法人や自然人の代理人、雇用者又はその他従業員であり、業務執行により前述の「秘密保持命令違反罪」を犯した場合は、審理法第 36 条第 1 項の「両罰規定」により、行為者が処罰されるほか、当該法人又は自然人も罰金を科せられる。このほか、本罪は親告罪であるため、「告訴不可分」の原則に基づき、営業秘密の保有者が行為者に対して告訴する又は告訴を撤回した場合、その効力は当該法人又は自然人にも及ぶ。反対に、当該法人又は自然人に対する告訴又は告訴撤回の効力は、当事者にも及ぶことになる。

注意すべきは、秘密保持命令を受けた者が負う保持義務は「当該訴訟以外の目的を実施するこれを使用してはならない」、「秘密保持命令を受けていない者にこれを開示してはならない」点についてである。実務上、同一の特許紛争が同時に多くの法律行動を伴うことはよく見られる。例えば、裁判所に対する証拠保全、仮差し押さえ、仮処分の申し立てや相手方の仮処分申立てに対する対抗措置、あるいは行政機関に対する不正競争行為の検挙申立てなどである。そこで、これら関連性の強い他の案件において、当該秘密保持命令の対象である営業秘密を使用することは、果たして「当該訴訟以外の目的の実施」にあたるのであろうか、という疑問を抱かざる

を得ない。またいわゆる「秘密保持命令を受けていない者に対する開示」が、直接的な開示にだけを指すのか、あるいは口頭での伝達も含むのかという点も議論の余地がある。将来の実務においてどのように扱われるのか、今後の観察が待たれる。

3.保全命令

3.1 仮差押、仮処分、仮の状態を定める処分

民事訴訟法が規定する保全命令には、仮差押、仮処分、仮の地位を定める処分の三つがある。金銭債権や金銭に換えることのできる債権の債権者が最終的な強制執行を保全したい場合には、仮差押を請求することができる。金銭以外を請求する債権者が、将来の強制執行を保全したい場合には、仮処分を請求することができる。また、法律関係の係争中に重大な損害が発生するのを防止したり、差し迫った危険を回避したりするため、あるいはその他の類似する事由があつて対応が必要である場合には、仮の地位を定める処分を請求することができる。

仮差押と仮処分の主な目的は、裁判所の決定により、債務者が財産を処理したり、財産の現状を変更したりできなくする暫定的な処置を行い、債権者が将来勝訴判決を得た時の強制執行を保全することにある。これとは別に、仮の地位を定める処分の目的は、ある状態が直ちに実現しない限り、権利者に損害や危険がもたらされる場合、裁判所が介入して仮の状態を定め、暫定的に権利者の利益を保護することである。これは、米国の予備的差し止め命令（preliminary injunction）制度に似ている。

特許権侵害の民事訴訟においては、特許権者は侵害行為の即時停止と損害範囲の拡大防止を特に重視するため、特許権者による仮の地位を定める処分の申立てはよく行われる。この処分によって、本案訴訟の判決が確定するまで、権利侵害の疑いがある者による係争製品の製造、販売、販売の約定、使用又は前記の目的による輸入等の行為が禁止され、特許権者の侵害排除請求権が暫定的に効力を持つことになる。実務上、これを「通常の仮の地位を定める処分」と言う。反対に、権利侵害の疑いがある者が、重大な損害が発生防止や差し迫った危険の回避を理由として、裁判所に「対抗的な仮の地位を定める処分」を申し立てる状況もよく見られる。これは、本案訴訟の判決確定前に、特許権者によって営業行為が妨害されるのを阻止するためである。

3.2 保全命令の管轄と送達の問題

3.2.1 管轄の問題

(1) 新法施行前：

新法の施行前、知的財産案件の仮差押の管轄裁判所は、民事訴訟法第 524 条に以下の規定によつていた。この規定は、仮処分及び仮の地位を定める処

分にも準用された。

①本案の管轄裁判所：

いわゆる本案管轄裁判所とは、民事訴訟法第 524 条第 2 項の規定によると、訴訟が既に係属するか将来係属すべき第一審裁判所のことである。しかし訴訟が既に第二審段階にある場合は、第二審裁判所も本案管轄裁判所となりえ、当該裁判所に仮差押の申立てを提出することができる。

実務上、特許権者は通常、権利侵害の疑いがある者の住所か侵害行為の発生地を管轄する裁判所に本案訴訟を提起し、同一の裁判所に仮差押を申し立てる。この時、仮差押対象の所在地にある裁判所が仮差押の管轄裁判所だと主張しているわけではないので、申立書の中に仮差押対象及びその所在地を明示する必要はなく、裁判所が裁定によって仮差押を許可した後、強制執行を申し立てる際に改めて明示すればよい。

②仮差押対象の所在地域の地方裁判所：

いわゆる仮差押対象の所在地とは、対象が債権か登記を経なければならない財産権である場合、民事訴訟法第 524 条第 3 項の規定により、債務者の住所又は担保対象の所在地か登記地を仮差押対象の所在地とする。同法第 525 条第 3 項の規定により、申立書の中に仮差押対象及びその所在地を記載しなくてはならない。当該裁判所が管轄権を有するか否かを判断する際の便宜のためである。

(2) 新法施行後：

審理法第 22 条第 1 項は次のように規定している：「仮差押、仮処分、仮の地を定める処分の申立ては、起訴前は係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は既に係属する裁判所に対して行う」。この規定の立法理由では、次のように指摘されている：「知的財産権訴訟の保全手続きは、保全の方法及び担保の決定に際し、知的財産に関する高度な専門知識を必要とすることが常であり、知的財産裁判所が統一的にこれを行うことが適当である」。従って、知的財産案件の保全手続きは、原則上、知的財産裁判所が一括的に管轄する。

注意すべきなのは、知的財産案件の本案訴訟が上訴され、最高裁判所に係属している場合の仮差押、仮処分及び仮の地位を定める処分の請求についてである。この場合は審理細則第 36 条の規定により、また、そもそも最高裁判所は事実調査を行う権限がないため、元々係属していた第一審裁判所に行わなくてはならない。このほか、刑事付帯民事訴訟事件の場合は、事件の本質が異なることに鑑み、当該民事訴訟事件の受訴裁判所に申立てを行わなくてはならない。

また、当事者間に普通裁判所が本案訴訟を管轄することの合意がある場合（合意管轄）にも、仮差押、仮処分、仮の地位を定める処分の申立ては強制的に知的財産裁判所へ提出すべきであるかという問題がある。合意管轄は知

的財産裁判所の優先管轄を排除するという立法者の精神を尊重すれば、当事者が仮差押等の申立てを本案訴訟が合意管轄する普通裁判所へ提出することは許されるべきだろう。しかしこの点は、実務ではどのように運用されるか観察が待たれる。

(3) 経過期間に発生し得る問題：

新法施行前に普通裁判所が既に仮差押、仮処分又は仮の地位を定める処分を決定したが、新法施行後に当事者が当該裁定の取り消しを申し立てる場合について、司法院は特別に次のように説明している。本案訴訟が提起される前であれば、当該裁定を為した普通裁判所に取り消しを申し立てるべきであり、本案訴訟が既に知的財産裁判所に継続している場合は、知的財産裁判所に取り消しを請求するべきである。

3.2.2 送達の問題

(1) 新法施行前：

保全手続きの「一方当事者の利益保護」(ex parte)の本質に基づき、実務上、保全命令の送達と執行は往々にして同時に為される。場合によっては、裁定が相手方に送達される前に執行されることもある。これらは、相手方が執行前に財産を処分したり、現状を変更したりするのを回避するためである。

ここで、相手方の手続き保障にも配慮して、民事訴訟法第529条は「期限内提訴」の規定を設けている。本案訴訟が提起される前に保全を認める裁定が為された場合、裁判所は相手方に申立てにより、仮差押の申立人に対して、一定期間内に提訴するよう命じることができる。期間を過ぎても提訴しない場合は、相手方は仮差押の取り消しを申し立てることができる。なおこの規定は、仮処分及び仮の状態を定める処分にも準用される。

しかし、仮差押の申立人の所在地が国外である場合、期限内に提訴するよう命じる裁定は正式な外交ルートを通じて送達されなくてはならないため、送達までに数か月を要することもあり、「期限内提訴」の実益が大きく損ねられる。このため、保全命令によって財産が凍結された相手方にとって、不利な状況が生まれてしまう。

(2) 新法施行後：

①仮差押及び仮処分：

前述の送達の問題に対して、審理法が修正を加えたのは「仮の地位を定める処分」の「期限内提訴」の規定だけである。この修正規定は、仮差押及び仮処分手続きには適用されないため、問題は部分的に残ることになった。

②仮の地位を定める処分：

仮の地位を定める処分の「期限内提訴」については、審理法第 22 条第 5 項及び第 6 項に規定がある。「期限」については、第 5 項に「仮の地位を定める処分（の決定）が、申立人に送達された日から 30 日以内に提訴されなかった場合、裁判所は申立て又は職権により、これを取り消すことができる」と規定されている通り、従来は不定の「裁定期間」だったのが、30 日という固定の「法定期間」に修正された。また「前項の取り消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する」（審理法第 22 条第 6 項）。

上記規定により、相手方が裁判所に対して保全命令申立人の「期限内提訴」を請求する必要がなくなった。期限を過ぎた場合、裁判所は申立て又は職権により、仮の地位を定める処分を取り消すことができるため、処分の取り消しの際に、相手方の申立ては必ずしも必要ではなくなった。また、取り消しの裁定は公告と同時に発効するため、裁定がいつ送達されるかは、取り消しの効果に影響を及ぼさない。

この修正は、一方で取り消し裁定の送達先が海外である場合の遅延の問題を解決し、一方で仮の地位を定める処分の申立人に対し、同処分が送達されてから 30 日以内に本案訴訟を提起するよう迫ることになり、申立人は提訴しなかった場合、裁判所の職権により処分が取り消されるリスクを負うことになった。

3.3 保全命令と本案訴訟相互の影響—仮の地位を定める処分の本案化

新法は保全命令の規範に関して、主に審理法第 22 条で規定している。第 1 項の管轄規定は仮差押、仮処分及び仮の地位を定める処分に一体的に適用されるが、残りの 6 項は仮の地位を定める処分に関する特別規定である。その中で最も重要なのは、「仮の地位を定める処分の本案化」が確立されたことである。しかし新法施行後も、本案化の境界線がどこにあるのか、保全手続きと本案訴訟が同一の争点を重複して審理する事態をいかに回避するか、仮の地位を定める処分の暫時性、付随性、迅速性等をいかに確保するかといった重要な課題が残されている。

(1) 新法施行前：

従来、裁判所は仮の地位を定める処分と仮差押の審理の際、通常は形式審査のみを行い、相手方に意見陳述の機会を与えたり、申立人の本案請求の理由の有無について審査を行ったり、本案勝訴の可能性について判断を加えたりすることはなかった。従って、申立人は往々にして低いコストで迅速に裁判所の裁定を得ることができた。この時、実体的な争議がなされていないのにも関わらず、申立人は仮の地位を定める処分の許可を得ることによって、関係業界に対して、「裁判所は既に相手方の侵害行為を認めた」という印象

を与え、競争相手に打撃を加えることが可能だった。

このようなやり方は、投機的な訴訟手続きの利用を助長する恐れがあり、市場の公平な競争に悪影響を及ぼす可能性があった。このため、2003年に民事訴訟法第538条が修正され、裁判所は仮の地位を定める処分の裁定前には原則的に当事者双方へ意見陳述の機会を与えなければならない、と規定された。しかし前記の修正には例外規定があり、裁判所が不相当だと認めた時には陳述機会を与えないことも可能だった。このため、実務上各裁判所はそれぞれの判断を下し、「重大な損害」や「差し迫った危険」又は「申立ての必要性」の判断基準も一定ではなかった。

(2) 新法施行後：

審理法第22条第2項及び第3項は次のように明記している：「仮の地位を定める処分を申し立てる時、申立人は、その争いにおける法律関係や、重大な損害の発生防止、あるいは差し迫った危険やその他類似する状況があるなど、(処分を申立てる) 必要があるという事実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなくてはならない；申立ての理由が釈明されたとしても、裁判所は申立人に命じて担保の提供させた後に仮の地位を定める仮処分を為すことができる」。

審理細則第37条はさらに踏み込み、運用基準を以下のように規定している：

- ①申立人は、争いのある知的財産の法律関係について、仮の地位を定める処分を申し立てる場合、当該法律関係が存在し、仮の地位を定めることが必要であることを釈明しなくてはならない。釈明不足の場合、(裁判所は) 申立てを却下しなければならず、担保の提供によって釈明不足を補うことを認めてはならない。
- ②申立人が前項の釈明を為したとしても、裁判所は仮の地位を定める処分を裁定する時、申立人に相当の担保の提供を命じることができる。
- ③裁判所は仮の地位を定める処分の申立てを審理する時、保全の必要性について、申立人の(本案訴訟における) 将来の勝訴可能性や、申立ての許可又は却下が申立人あるいは相手方に対して補償することのできない損害を与えることにならないかを検討しなければならず、また、双方の損害の程度及び公衆の利益への影響について、比較判断する必要がある。
- ④前項の「将来の勝訴可能性」は、当事者が、(争いのある) 知的財産権には取り消されるか廃止されるべき原因があると主張又は抗弁した上で相当の立証を行い、裁判所が取り消されるか廃止される可能性が高いと認めた場合、知的財産権者にとって不利な裁定が為されなければならない。

上記規定は、申立人の立証責任を大幅に重くしており、三つの重要な意義

が有する。一つは、申立人は保全の必要性に関する事実を具体的に釈明しなければならないことである。さらに、釈明不足の場合には、裁判所は担保の提供で釈明不足を補うことを認めてはならず、申立てを却下しなければならない。二つ目に、台湾の立法者が、米国法の予備的差し止め命令が要求する「本案勝訴の可能性」(likelihood of success on merits)を取り入れたことである。これにより、台湾と国際的な法制度との協調が促され、特許の有効性や侵害事実の認定等の実体的な争点が、仮の地位を定める処分を巡る審理の焦点となった。第三に、立法者が、近年の実務において形成された「利益比較原則」を明文化したことである。これは、当事者双方の損害の程度及び公衆の利益への影響を比較判断するよう裁判所に促すものである。

このほか、相手方の手続き保障を強化するため、審理法第 22 条第 4 項は「裁判所は仮の地位を定める処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を与えなければならない。但し申立人が、処分前は相手方に陳述するよう通知できない特殊な事情があると主張し、確実な証拠を提出して、裁判所が適当と認めた場合はこの限りではない」と規定している。裁判所は例外的な状況を除き、相手方に意見を陳述するよう通知しなければならない。

上述のように、新法の施行後、仮の地位を定める処分は本案化される趨勢ではあるが、一方で審理細則第 38 条第 2 項は次のように定めている：「仮の地位を定める処分の方法は、裁判所が状況を勘案して定めるのであって、申立人による申立ての拘束を受けない。但し、その方法は執行可能でなければならない。処分の目的から外れたり、必要な程度を超えたりしてはならない」。従って、仮の地位を定める処分は新法施行後も非訴訟事件としての本質を維持し、裁判所は、訴訟事件のように当事者の申立ての拘束を受けることなく、自ら裁定内容を決定することができる。

4. 技術審査官

4.1 職務

技術審査官は、組織法により新たに創設された職務である。組織法第 15 条第 4 項の規定によると、技術審査官は裁判官の命を受け、担当案件における技術判断や技術関連資料の収集を行い、法規に従って訴訟手続きに参加する。法定職務については審理法第 4 条で次のように規定されている：「裁判所は必要に応じて、技術審査官に下記の職務を命じることができる：①訴訟関係を明確にするため、事実上又は法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明又は尋問を行う、②証人又は鑑定人を直接尋問する、③本案について裁判官に意見陳述を行う、④証拠保全時の証拠調べを補助する」。

実務上、技術審査官が行う可能性のある法定職務以外の職務については、以下で併せて論じる。

4.1.1 当事者、証人又は鑑定人に対する尋問

審理法第4条第1号の規定により、技術審査官は訴訟関係を明確にするため、事実上又は法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明又は尋問を行う。審理細則第13条第3号の規定によると、技術審査官は開廷期日における出廷時、裁判官の許可を得た上で当事者、訴訟代理人、証人又は鑑定人に対して必要な尋問を行うことができる。もし当事者、訴訟代理人、証人又は鑑定人らの供述中に難解な専門用語が使われた場合、技術審査官は裁判官に説明を行うことができる。

技術審査官の職権は裁判官の補助に限られるため、不当な尋問は行ってはならない。例えば、証明すべき事実と無関係な尋問や、抽象的あるいは内容が重複する尋問、誘導尋問、その他の不当な方法による尋問である。訴訟手続きの円滑な進行を維持し、当事者の権益を守るため、技術審査官による不当な尋問に対しては、民事訴訟法第320条第3項の規定を類推適用すべきだという見解がある。この見解に従えば、裁判長は当事者の申立てにより、技術審査官による不当な尋問を制限又は禁止することができる。しかし、上記の見解を否定する立場もある。これによると、技術審査官は裁判官の補助人員であり、その尋問は裁判官による尋問に等しいのであるから、当事者にはこれを制限する、あるいは禁止するよう申し立てる権利はない。注意すべきなのは審理細則第15条の次の規定である：「当事者は技術審査官が開廷期日時に行った説明に対して、裁判所に意見を述べることができる」。技術審査官による尋問の性質を巡る上記争議の行方は将来の実務次第であるが、当事者は、裁判所への意見陳述の機会をよく利用して、自らの権益を確保すべきである。

4.1.2 証拠保全時の証拠調べの補助としての裁判官への意見陳述

審理細則第16条の規定により、裁判官が審議を進める際、技術審査官は裁判長の許可を得た上で列席し、技術に関する意見を陳述することができる。技術審査官が審議中に裁判官に対して意見を伝える際は、口頭又は書面でこれを行うことができる。書面が提出される場合、裁判長又は命を受けた裁判官は技術審査官に対し、執行職務の成果に関する報告書を作成するよう命じることができる。この報告書は公開してはならず、当事者も閲覧を請求することはできない。また審理細則第16条の規定により、技術審査官が裁判官の評議中に陳述した意見は、証拠資料ではなく、当事者はこれを引用することはできず、裁判所も判決において技術審査官の意見を審判の根拠として直接援用してはならない。

4.1.3 証拠保全時の証拠調べの補助

審理法第18条第3項には次の規定がある：「裁判所は証拠保全の実施時、技術審査官に現場に赴いて職務を執行するよう命じることができる」。技術審

査官は係争技術及び被保全証拠に対する専門知識を備えているため、裁判官による証拠保全の進行を補助することができる。例えば、審理細則第13条第4号の規定により、技術審査官は現場検証前又は現場検証時に裁判所に対して注意すべき事項を陳述し、当事者の被検証物に関する説明に対する裁判官の理解を助け、被検証物に対して適当な処理と操作を行い、証拠保全の進行のために便宜を図ることができる。

4.1.4 争点整理の補助

法律上の争議の解決には、まず双方が争っている事実とその法律関係をはっきりさせる必要がある。これは、知的財産案件も例外ではない。しかし、知的財産案件の判断は往々にして専門技術に関わるため、技術審査官が協力し、専門知識に基づき当事者双方の陳述内容を整理して、裁判官に専門分野に関する参考資料を提出し、当事者間の協議の進行と争点の簡略化を効果的に進めていく。特許訴訟を例に挙げると、技術審査官は争点整理の手続きにおいて、以下の職務を行う。

(1) 訴訟物の価格の査定：

特許訴訟において、訴訟物の価格の査定は裁判費用の計算に関わるため、訴訟手続き上、往々にして当事者間の攻防の焦点となる。特に製品の特性やライフサイクル、市場競争力等の要素に関して、当事者の双方が提供するデータや計算方式には、大きな隔たりがある可能性がある。この時、技術審査官が裁判官に係争製品の背景知識や参考資料を適度に提供すれば、裁判官は双方の陳述を総合的に判断して、訴訟物の価格を適切に査定することができるはずである。

(2) 特許請求範囲の解釈：

文字の使用には限界があるため、特許請求範囲の解釈（claim construction）は往々にして、特許訴訟中の難題となる。特許権者は、ある時は特許権の範囲をより広く解釈し、被疑侵害物の特徴を含む（＝相手方の行為が侵害を構成する）よう望み、ある時は特許権の範囲を広く解釈し過ぎた結果、自身の特許が先行技術（prior art）に抵触してしまう（＝特許が無効になる）ことを恐れる。一方、被告の状況はこの反対であり、結果、相互の主張がぶつかり合うことになる。

台湾は、米国特許訴訟における「マークマンヒヤリング（Markman Hearing）」のような特許請求範囲を確認する仕組みを導入していないため、新法の施行後は技術審査官に協力を仰ぐことになった。ここで、限定条件（limitation）の解析、特定用語の解釈、内部証拠又は外部証拠の提出は特許請求範囲の解釈と関わりが深く、当事者間に争いがある場合、技術審査官

は裁判官に対して技術の基本原理を説明し、さらに当事者双方の論理及び証拠に対する技術又はロジックの分析を示すことができる。このように、技術審査官は裁判官を助け、当事者間の協議の整理と争点の簡略化を進め、無関係の争点が訴訟手続きに混入する事態を防ぐ。

(3) 特許の有効性の判断：

新法の施行前、特許権者が特許侵害民事訴訟を提起した場合、被告はこれに対抗して、知的財産局に特許の取り消しを請求することができた。知的財産局がこれを審査し、処分内容を決定した後、処分に不服がある当事者は上級機関の經濟部に対して不服申し立てを行うことができ、さらに、不服申し立て審査の結果に不服がある当事者は、台北高等行政裁判所へ行政訴訟を提起することができた。

新法の施行後も、特許侵害民事訴訟の被告は前述の行政救済手続きにより、係争中の特許権の取り消し請求や不服申し立てを行うことができるほか、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができるようになった。このほか、審理法第 16 条第 1 項の規定により、被告は特許侵害民事訴訟の本案中に係争特許無効の抗弁を提出することができるようになった。抗弁の可否を巡る判断は、本案を審理する裁判所が直接これを行う。この新しい試みにより、普通裁判所が行政救済手続きの確定まで訴訟を停止するよう裁定して訴訟が大幅に遅延する従来の実務上の問題が減少し、知的財産案件を巡る紛争がより効率的に解決されるようになると期待されている。詳しくは、次章「特許の有効性の判断と侵害訴訟」の関連部分を参照されたい。

係争特許の有効性の抗弁に関して、特許の取り消し原因を巡る争点には、専利法第 67 条の規定により、適格な出願者が出願を行ったか（専利法第 12 条第 1 項）、産業利用性、新規性及び進歩性を備えているか否か（専利法第 21-23 条）、法規により特許を受けることができないものではないか（専利法第 26 条）等がある。このうち、実務上よく見られるのは、産業利用性、新規性及び進歩性を巡るものである。その判断は、ほとんどケースにおいて、係争特許と先行技術との比較対照によって行われる。その際に重要な争点となるのは、係争特許の特徴が先行技術によって開示されているか否か、当該技術に習熟した者が容易に完成させることができるか、である。ここで、技術審査官は裁判官に係争特許と先行技術の基本原理をそれぞれ説明し、当事者双方の論理と証拠に対して、裁判官を補助して技術及びロジックの分析を進める。

(4) 侵害事実の認定：

仮に特許の有効性を巡る争いがないか、あるいは裁判所によって特許が有効であると判断された場合、本案審理の核心は特許請求範囲と被疑侵害物と

の比較対照に移る。特許侵害の鑑定プロセスに関しては、司法院の「特許侵害鑑定要点」を参考とすることが多い。技術審査官は、裁判官が係争特許の特許請求範囲と被疑侵害物の特徴を十分に理解して、適切な判断が下せるよう補助する。

4.1.5 証拠調べの範囲、順序及び方法の決定の補助：

審理細則第 13 条第 2 号の規定によると、争点を整理した後、技術審査官は証拠調べの範囲、順序及び方法（例：専門家証人の召喚や鑑定の前提条件の決定等）に対する参考意見を裁判官に陳述し、裁判官と当事者による協議の進行を補助することができる。

4.1.6 裁判書類中の付表及び図面製作の補助：

知的財産案件には常に複雑な機械や回路等の付表や図面が関わる。これらの図表の誤りが判決の正確性に影響を及ぼし、甚だしくは「判決理由の不備」という上訴事由につながる事態を避けるため、審理細則第 13 条第 5 号は、「技術審査官は裁判書類の付表及び図面製作を補助できる」と規定している。

4.2 訴訟手続き中の役割

4.2.1 技術審査官と鑑定人の区別

組織法第 15 条第 4 項の規定によると、技術審査官が訴訟手続き中に担う役割は「裁判官の命を受けて案件の技術判断、技術資料の収集、分析を行い、技術に関する意見を提供し、法規に従って訴訟手続きに参加する」ことである。このうちの「技術判断」、「分析および技術に関する意見の提出」等の職務は、特許訴訟中によく見られる鑑定手続きと似ているが、両者を混同してはならない。

所謂「鑑定」とは、訴訟法上定められている証拠の方法である。鑑定費用は訴訟費用に含まれる。鑑定人には、民事訴訟法第 324 条に従い、人証の規定が準用される。即ち訴訟手続きにおいて、現場への臨席、陳述及び誓約書提出の義務が課せられる。さらに必要に応じて、裁判官及び当事者の尋問を受けなければならない。また民事訴訟法第 340 条の規定によると、自然人のほか、機関や団体も鑑定人になることができ、裁判所は機関又は団体に鑑定を嘱託することができる。しかし、機関又は団体が鑑定を行う場合は、誓約書提出義務の規定は適用されない。

これに対し、技術審査官は裁判官の補助人員であり、裁判所に対して為した陳述は証拠資料とはなりえない。また、裁判官は自身の理解する事実に基づいて判断を為すべきであり、技術審査官の意見に過度に依頼することがあってはならない。当事者は自身が主張する事実に対して立証責任を負っており、技術審査官の陳述内容を直接引用して、証拠としてはならない。従って、知的財産

裁判所は案件を審理する際、審理法第 8 条第 1 項の次の規定に特に注意しなければならない：「裁判所が既に知っている特別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えなければ、裁判の基礎として採用することができない」。もしこの理想的な審理モデルに従うことができれば、当事者は思う存分に弁論を展開することができ、裁判所が技術審査官の意見に過度に依頼するという問題は避けられるだろう。

4.2.2 鑑定手続きにおける技術審査官の補助

技術審査官と鑑定人それぞれの任務及び職能は混同してはならず、技術審査官は実務上、鑑定手続きにおいて以下の補助業務を行うことができる：

(1) 鑑定人選任の補助：

民事訴訟法第 326 条の規定により、裁判所は鑑定人の選定前に、当事者に意見を陳述するよう命じることができる。鑑定結果は訴訟の勝敗に大きな影響を及ぼすため、鑑定人の選任は往々にして当事者間の攻防の焦点となる。技術審査官はこの時、裁判官による鑑定人選任を補助することができる。例えば、当事者が提出した鑑定人に対して、その専門分野と鑑定事項と関連性の強弱や特殊器具使用の有無等について調査し、その結果を裁判官が適当な鑑定人を選任するための参考として提供する。

(2) 鑑定の命題に対するコンセンサス形成の補助：

民事訴訟法第 325 条は「鑑定の申立ては、鑑定事項を明らかにしなくてはならない」と規定している。しかし、鑑定の命題を定めることは容易ではない。特に法律問題（matter of law）について、鑑定人が直接意見を表示することは避けなくてはならない。例を挙げると、特許の有効性を巡る争点は本質上法律問題であり、鑑定人の「新規性」に対する判断は「係争技術は特定の時点以前に公開、使用されていたか否か」という点に、「進歩性」に対する判断は「係争技術は出願当時既に当該技術に習熟する者が容易に運用できるものであったか否か」という点にそれぞれ限られなければならない。最終的には裁判所が鑑定意見を斟酌した上で、法規に基づいて特許の有効性についての判断を下すことになる。この時、技術審査官は裁判所を補助し、鑑定事項の特定化、具体化を進め、当事者間の意見をまとめて、鑑定の命題に対するコンセンサス作りを行う。

4.3 技術審査官の除斥

訴訟手続きにおいて重要な役割を担う技術審査官が当事者の一方に偏重する事態を避けるため、審理法第 5 条は次のように規定している：「技術審査官の除斥は、その参与する審判の手続きに従い、それぞれ民事訴訟法、刑事訴訟

法、行政訴訟法の裁判官の除斥に関する規定を準用する」。

審理法第 5 条によって準用される民事訴訟法第 32 条の規定により、技術審査官は以下の事由がある場合、当事者の請求を待たずに自ら任官を回避しなければならない：

- (1) 技術審査官又はその配偶者、元配偶者、事実上の配偶者が当該訴訟事件の当事者である場合。
- (2) 技術審査官が当該訴訟事件の当事者の八親等以内の血族又は五親等以内の姻族である場合、若しくはあつた場合。
- (3) 技術審査官又はその配偶者、元配偶者、事実上の配偶者が当該訴訟事件の当事者と共同の権利者、共同義務者又は償還義務者である場合。
- (4) 技術審査官が当該訴訟事件の当事者の法定代理人又は保護者、家族である、若しくはあつた場合。
- (5) 技術審査官が当該訴訟事件の当事者の訴訟代理人又は補佐人である、若しくはあつた場合。
- (6) 技術審査官が当該訴訟事件の証人又は鑑定人であつた場合。
- (7) 技術審査官が当該訴訟事件の前審の裁判又は仲裁の判断に参加した場合。

このほか、審理法第 5 条により準用される民事訴訟法第 33 条の規定により、技術審査官の除斥事由がありながら自ら任官を回避しない場合、あるいはその他の状況があつて職務執行上偏重の恐れがあると認められる場合、当事者は技術審査官の除斥を申し立てることができる。

技術審査官は裁判官の指示により案件を処理するため、上記の除斥関連規定のほか、審理細則第 17 条に次の特別規定がある：「裁判所は必要に応じて、技術審査官を指定する裁定を取り消し、又は、その他の技術審査官が職務を執行するよう改定することができる」。同規定は、裁判所が職権により技術審査官の指定を取り消したり、改定したりする根拠となっている。

4.4 技術審査官の供給元

技術審査官の有資格者は、組織法第 16 条の規定によると、特許又は商標審査官の一定期間以上の経験を有する者、大学等の関連学部又は大学院で教授等の職務を一定期間以上務めて知的財産権関連の専門著作がある者、専門研究機構で研究員等の職務を一定期間以上務めて知的財産権関連の専門著作がある者である。

技術審査官は台湾の司法制度上、新しく設けられた職務であり、知的財産裁判所の成立後、技術審査官に対する需要への対応が急務となった。このため、組織法第 15 条第 1 項及び第 3 項は、「招聘」又は「出向」の方式で技術審査官を用いることができる、と規定した。司法院はこれに基づき、技術審査官の供給を促すため、それぞれ「知的財産裁判所招聘規則」と「知的財産裁判所技

術審査官出向規則」を制定した。これにより、「特殊技術又は科学技術の開発上、独自で優れた才能（又は専門技術、知識）を有する者」、「一定の業務執行経験を有する弁理士」も招聘又は出向方式で、技術審査官に任じることができる。

このほか、具体的な個別案件において、特定の技術審査官を指定する必要がある場合については、審理細則第 11 条に特別規定がある。これにより、裁判所は必要に応じて特定の技術審査官を指定し、審理法第 4 条の職務を執行するよう裁定することができる。指定を受けた技術審査官の参与を訴訟当事者に知らせるため、その氏名は裁判官、書記官の氏名とともに期日簿に掲載しなくてはならない。

知的財産裁判所は知的財産案件に対し、専属管轄権ではなく優先管轄権を有するだけであり、他の普通裁判所も知的財産案件を受審することができる。また、新法施行後の経過期間中に普通裁判所に係属中の知的財産案件は、審理法第 37 条第 1 項の規定により、各裁判所は審理法が定める手続きに従って、審理を終結させなくてはならない。このため、審理細則第 12 条には次の規定がある：「知的財産裁判所以外の裁判所が知的財産案件を受け持ち、技術審査官の指定、協力が必要である場合、協議の上で知的財産裁判所が技術審査官を派遣した後、裁定でこの者を指定しなければならない」。言い換えると、普通裁判所は必要に応じて、法規に基づいて技術審査官を指定し、知的財産案件処理への協力を仰ぐことができる。

知的財産裁判所の成立初期には、特に実務案件の類別や数量を参照にして、機械分野（5 名）、電子・電機分野（2 名）、化学・化学工学分野（1 名）、バイオテクノロジー・医薬分野（1 名）の計 9 名の技術審査官を配置した。9 名は全て知的財産局の経験豊富な特許審査官であり、出向方式で選任された。将来的には、専任の技術審査官を配置する方向に発展していくことが期待されている。

5. 特許の有効性判断と侵害訴訟

5.1 新法施行前の特許の有効性判断と問題点

特許権は法規に基づき創設された無体財産権である。その権利を取得、維持するには、法定の要件を満たさなければならず、知的財産局がその審査を行う。特許の取得に際して法規違反がある場合、知的財産局は職権又は関係者の申立てにより、特許権を取り消すことができる。例えば、無効審判請求の事由として「（請求対象の）特許は専利法第 22 条、第 94 条又は第 110 条が規定する新規性、進歩性又は産業利用性の要件を欠く」というのは、実務上よく見られる。

特許の有効性は、原告が特許権侵害を主張し、裁判所が侵害を認定する際の前提となるため、往々にして特許権侵害民事訴訟における当事者間の主要な争点となる。伝統的な特許訴訟制度の下では、普通裁判所と行政裁判所における

審理が並行して行われるが、特許権を法規に基づき取り消すべきであるかは民事裁判所の職権の範囲でなく、最終的には行政争議上の手続きによって確定する。従って、当事者が特許権侵害民事訴訟において特許の有効性を争う場合、民事裁判所はこれを如何に処理すべきか、そして、行政争議上の手続きによる取り消し確定前は特許権を有効と推定すべきであるかは、民事訴訟実務上の難題であった。

また、特許権は文字により権利の範囲を確定するため、他の知的財産権と比べ、特許権侵害訴訟における権利の有効性及び権利の範囲を巡る争いは、より複雑な様相を呈する。新法の施行前、裁判所は当事者と弁護士の協力の下で技術問題を理解していたに過ぎず、専門の技術人員を配置していなかった。従って、被告あるいは第三者が知的財産局に対して無効審判請求を行った場合、民事裁判所は行政争議上の判断を尊重する余り、往々にして、特許権の取り消しを巡る行政争議の結果が確定するまで民事訴訟の手続きを停止するよう裁定してきた。訴訟手続き停止の裁定により、民事及び行政訴訟の結果が異なる事態を避けることができたが、実務上は被告が民事訴訟を遅滞させようとして随意に無効審判請求を行うケースが多く、特許権者が主張する権利の認定が遅れることになった。逆に、特許権を取り消すべき事由が確実にあるにも関わらず、民事裁判所が行政争議の結果を待つことにより、被告が迅速に勝訴判決を得る機会を逸する事態もよく見られた。こうした従来の実務上の問題は、知的財産案件審理法の施行後に改善されるはずである。

5.2 知的財産案件審理法施行後の制度変更

上述の問題を解決するため、知的財産案件審理法、知的財産案件審理細則及び知的財産案件審理法施行細則は、権利の有効性を巡る争議において、民事裁判所は自ら判断を行わなければならない、訴訟停止の規定は適用しないと明確に規定した。また民事裁判所による権利の有効性の判断を促し、同時に行政争議の結果との異同が発生する事態を避けるため、新法は知的財産局が訴訟に参加する手続きを新たに設けた。以下で権利の有効性の判断に関する規定を紹介し、当事者及び裁判所が新法施行後に注意すべき事項について説明する。知的財産局の訴訟参加の手続きについては、別項で詳述する。

5.2.1 主な制度変更

審理法第16条第1項は次のように規定する：「当事者が、知的財産権利を取り消し又は廃止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ない、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、植物品種及び種苗法、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」。

「裁判所が自ら判断しなければならない」とは、民事裁判所に対して知的財

産権の取り消し又は廃止を決定する権限を付与する規定ではなく、個別の訴訟に関連する知的財産権の有効性に関して、実体審理を進めるよう要求するものである。民事裁判所が係争中の知的財産権が無効であると認定した場合、審理法第 16 条第 2 項の規定に基づき、「知的財産権者は当該民事訴訟中、相手方に対して権利を主張することはできない」が、当該無効判断は第三者に対抗する効力は持たない。

言い換えると、新法の施行後も民事裁判所と行政機関又は行政裁判所との職務分担の枠組みは従来と変わらず、知的財産権の取り消し又は廃止はなお、最終的には行政争議上の手続きを経て確定する。新旧の制度の主な違いは、新法施行後、民事裁判所は本案の範囲内で、知的財産権の有効性を巡る争議について自ら判断しなければならないが、行政争議上の手続きの結果を待つための訴訟停止を裁定することができなくなったことである。

新法施行後の権利の有効性を巡る争議に関して検討すべき点としては、当事者の主張の方式、民事裁判所の審理の在り方及びその判断の効力、他の案件との相互関係等がある。

5.2.2 権利の有効性を巡る当事者の主張

審理法第 16 条は、当事者が民事訴訟中に知的財産権の取り消し又は廃止を主張あるいは抗弁することを認めている。この立法の理由は、権利の有効性を巡る争いと権利侵害紛争とを同一の訴訟手続きにおいて一度に解決するためである。よって当事者は訴訟において、訴訟戦略と訴訟手続きの進展状況を見ながら、適時、権利の有効性の争議を提起し、その証拠を提出すべきである。

(1) 訴訟の前段階での提起：

特許の有効性は、原告が特許権侵害を主張し、裁判所が侵害を認定する際的前提となるため、被告は係争特許の無効を求める場合、訴訟の開始後に新しい証拠が見つかるような状況を除き、原則的に訴訟の前段階で提起しなければならない。そして裁判所は効率的な訴訟進行のため、原則上、特許の有効性の争点を侵害事実や損害賠償等の争点より先に審理しなければならない。

当事者による権利の有効性の主張又は抗弁の提出が遅れた場合の法律効果については、審理細則第 33 条第 1 項に次の規定がある：「知的財産民事訴訟中、知的財産権を取り消し又は廃止すべき理由に関して、当事者が訴訟を遅滞させようと意図したり、重大な過失があり時期が過ぎてから攻撃又は防御の方法を提出したり、訴訟終結の障害になる場合、裁判所は民事訴訟法第 196 条第 2 項によりこれを却下することが望ましい」。即ち、主観的な条件としては、当事者に訴訟を遅滞させようという意図又は重大な過失があり、客観的には、攻撃又は防御の方法の提出が訴訟の終結を妨げるものである場

合、裁判所は民事訴訟法第 196 条第 2 項の規定を援用して、却下することができる。当事者の主張又は抗弁の提出時期が適当であるか否かの判断は裁判所が案件ごとに行い、判断の理由を適切に説明して、訴訟の円滑な進行に努めなければならない。

このほか特に注意すべきなのは、審理細則第 33 条第 2 項の次の規定である：「知的財産権の取り消し又は廃止を巡る攻撃又は防御の方法に関して、第一審において主張又は抗弁しなかった場合、あるいは準備手続きを行った事件において準備手続き中に主張又は抗弁しなかった場合は、法律に別の規定がある場合を除き、上訴審又は準備手続き後の口頭弁論において、主張又は抗弁することはできない」。言い換えると、当事者は権利の有効性の争議に関して第一審で主張又は抗弁しなかった場合は原則的に上訴審において主張又は抗弁することはできず、また同一審級において準備手続き中に主張又は抗弁しなかった場合、原則的に準備手続き後の口頭弁論手続きにおいて主張又は抗弁することはできない。

(2) 独立の訴え又は反訴方式での提出の禁止：

審理細則第 29 条には次の規定がある：「知的財産民事訴訟の当事者が、知的財産権の効力又はこれを取り消し、廃止すべきであるかという争点に関して、独立の訴訟を提起したり、民事訴訟中に（本案の判決と）併せて相手方に対して当該法律関係を確認する判決を請求したり、あるいは反訴を提起する場合、本法第 16 条の規定の主旨と合わないため、裁判所はこれを却下しなければならない」。前述の通り、民事裁判所は係争中の知的財産権が有効又は無効であると自ら判断できるが、その効力は個別の案件にしか及ばず、第三者には及ばない。民事裁判所は行政機関又は行政裁判所に代わって職権を行使するわけではないので、当事者は権利の有効性の確認を求めて民事裁判所に独立の訴えを提起したり、本件中本訴と併せて申し立てたり、又は反訴によって請求することはできない。

(3) 行政上の争議における主張と民事訴訟における主張の関係：

当事者は知的財産権の有効性の争議において、無制限な主張が許されているわけではない。審理法第 16 条第 1 項の立法理由を参照すると、当事者が権利の有効性の争点に関して民事訴訟で主張又は抗弁できる事由は、「法律の規定により、関連法定手続きに従い救済請求できる場合に限られる」。これについて、審理細則第 28 条第 2 項はさらに踏み込んで次のように規定している：「知的財産権を取り消し又は廃止すべき原因の有無に関する同一の事実及び証拠は、既に行政争議上の手続きにおいて無効審判請求又は評定の不成立が確定している場合、あるいは評定請求の法定期限を過ぎた場合、あるいはその他法規により行政争議上の手続きにおいて主張できない事由が

ある場合は、知的財産民事訴訟手続きにおいて、再主張することはできない」。例えば、被告又は第三者が特許無効審判請求を行ったが、行政争議上の手続きにおいて不成立が確定した場合、被告は特許権侵害民事訴訟において、同一の事実及び証拠を以って再び権利の有効性について争うことはできない。ただし、異なる事実や証拠によって係争特許無効を主張することは禁止されていない。

5.2.3 民事裁判所における審理

(1) 訴訟手続き停止の裁定の禁止：

審理法第 16 条第 1 項の規定によると、知的財産権の有効性の争議について、裁判所は自ら判断を下さなくてはならず、「民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、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」。審理細則第 28 条第 1 項はさらに「(知的財産民事訴訟において権利の有効性が争われた場合、裁判所は) まだ知的財産権が取り消し又は廃止されていないということを、その主張又は抗弁を採用しない理由としてはならない。また当該争点に関して提起された行政争議上の手続きが終結していないことを理由として、訴訟手続きの停止を裁定してはならない」と規定している。従って、裁判所は特許権侵害訴訟において、特許権の取り消し確定前は全て有効とみなして、それを理由として有効性を巡る抗弁を一律に退けてはならない。また裁判所は、知的財産局が無効審判請求案を審理中であるとか、訴願又は行政争議上の手続きが進行中であることを理由として、本案訴訟の手続きを停止するよう裁定してはならない。

ここでは、審理細則第 30 条第 1 項の次の規定に注意すべきであろう：「知的財産民事訴訟の係属中に、当事者又は第三者が同一の知的財産権の取り消し、廃止に関して、既に行政争議上の手続きを提起している場合、裁判所は当該知的財産権の取り消し、廃止の原因の有無を判断するため、行政争議の状況及び当事者の意見を斟酌して、訴訟期日を指定することができる」。即ち、新法の施行後、民事裁判所は権利の有効性の争議に際して自ら判断を下さなければならないが、行政争議の進行程度と当事者の意見とを適度に斟酌して、本案審理の進度との協調を図らなければならない。ここで、民事及び行政争議上の手続きの関連資料をやりとりすることができれば、両裁判の結果が異なる事態を可能な限り避けることができるだろう。

(2) 新法施行前に停止裁定がなされた訴訟について：

「審理法施行細則」第 7 条に次の規定がある：「本法施行前から裁判所に係属中の知的財産民事訴訟は、当事者が知的財産権に取り消し又は廃止すべき原因があると主張あるいは抗弁し、裁判所が行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法又はその他の法律の規定により、訴訟手続き停止を裁定

した場合、(裁判所は)申立て又は職権により訴訟停止の裁定を取り消し、本法が定める手続きにより訴訟を続行しなければならない」。即ち、新法施行前から普通裁判所に係属中の知的財産民事案件において、裁判所が行政争議上の手続きの結果が出るのを待って知的財産権の有効性の争議の結果を確定させるため、法規により訴訟手続きの停止を裁定した場合、裁判所は当事者の申立て又は自らの職権により訴訟停止の裁定を取り消し、審理を続行しなければならない。また、前述の審理法第16条第1項の規定により、知的財産権の有効性の争議に対しては、自ら判断を下さなければならない。

(3) 特許訂正手続きとの協調：

専利法第64条第1項、第2項及び第108条の規定により、発明特許及び実用新案の権利者は「特許請求範囲の縮小」、「誤記事項の訂正」又は「不明瞭な記載に対する釈明」を必要とする時、特許明細書又は図表の訂正を請求できるが、当該訂正が出願時の明細書又は図表の記載範囲を超えたり、実質的に特許請求範囲を拡大又は変更したりすることがあってはならない。特許権侵害民事訴訟の実務において、被告が特許の有効性の抗弁を提出したり、知的財産局に無効審判を請求したりした場合、特許権者が特許の有効性を守るため、前述の規定により知的財産局に特許請求範囲の縮小を請求する状況はよく見られる。

特許訂正案を許可すべきであるか、また、許可後の特許範囲がどのように変化するかは、被告の特許権侵害構成の是非の判断に重大な影響を有するため、審理細則第32条に次のように明確に規定されている：「特許権侵害の民事訴訟に関して、当事者が特許権を取り消す原因があると主張又は抗弁し、且つ特許権者が知的財産の責任機関に特許範囲の訂正を請求する場合、その訂正が明らかに許可できないか、あるいは訂正許可の請求範囲が権利侵害を構成しなくなる等、直ちに本案審理を行うことができる状況を除き、裁判所は訂正手続きの進行状況を斟酌して、当事者双方の意見を聴取した後、適当な期日を指定しなければならない」。即ち、民事裁判所は訂正案が未確定であることを理由として訴訟停止を裁定してはならないが、必要に応じて、遅めの期日を指定することができる、これにより、関連証拠書類を十分に参照して明確な心証を得たり、民事訴訟と行政争議上の審判結果が異なるリスクを低めたりすることができる。

(4) 裁判所の審理範囲：

当事者進行主義は民事訴訟の基本原則であり、新法はこの原則に変更を加えていない。従って、知的財産民事訴訟に関して、裁判所が権利の有効性を審理すべきか否かは、当事者の主張又は抗弁の提出の有無を見て判断すべきであり、新法の施行後、裁判所は自発的に審査しなければならないわ

けではない。注意すべきなのは、民事訴訟の審理は確かに当事者進行主義を原則とするが、知的財産権の有効性の争議を審理する際に裁判所が参照する資料は、当事者が提出した証拠だけには限らないという点である。審理細則第30条第3項の規定によると、知的財産民事訴訟の係属中に、当事者又は第三者が同一の知的財産権の取り消しあるいは廃止に関して、既に行政争議上の手続きを提起している場合、裁判所は必要に応じて、職権により知的財産の責任機関及びその上級機関に証拠資料を求めることができる。これには、当事者又は第三者が審理の参考のために当該機関へ提出した資料も含まれる。

また、審理細則第31条第1項には次の規定がある：「知的財産民事訴訟において、当事者が知的財産権の取り消し又は廃止を主張あるいは抗弁し、裁判の結果に影響する場合、裁判所は当事者が挙げた証拠及び職権調査により得られた資料に基づき、これを判断しなければならない。但し、当該争点と関わる専門知識又は法律原則に関して、知的財産責任機関に意見表示を求めることが必要である場合は、本法第17条第1項の規定により、知的財産専門機関に訴訟への参加を命じることができる」。ここでは、裁判所が参照できる資料には当事者が挙げる証拠と裁判所の職権調査による資料が含まれること、裁判所は法規に基づき技術審査官の協力を請求すること、さらに知的財産局に意見表示を命じることができると明確に規定されている。なお、当事者が挙げる証拠、裁判所の職権調査による証拠、技術審査官あるいは知的財産局の協力により得られた資料の別に関わらず、これらの証拠を裁判の基礎として採用するためには、民事訴訟法第221条、第222条及び審理法第8条第1項の規定により、当事者に弁論の機会を与えなければならない点に注意すべきであろう。

(5) 裁判所の判断の効力：

民事裁判所は新法の施行により行政機関又は行政裁判所に代わって職権を行使するわけではないので、知的財産権を取り消し又は廃止すべき原因の有無は、当事者の攻撃又は防御の方法であるに過ぎず、訴訟物又は訴訟における申立ての一部分を構成しない。民事裁判所によるこの争点に対する判断は、判決理由中の判断の一つであるに過ぎず、判決の主文において言及する必要はない。

前述の通り、民事裁判所による係争中の知的財産権に対する無効判断は、審理法第16条第2項の規定により、当該個別案件を拘束できるに過ぎず、第三者に対する効力は発生しない。言い換えると、知的財産権の権利者が無効認定を受けた訴訟とは別の訴訟において、同一の被告又はその他の被告に同一の知的財産権を主張する場合、当該訴訟を管轄する裁判所がこの権利を直ちに無効認定することはできない。また、裁判所の判決理由中の判断は「既

判力」を持たないため、当事者が同一の事項に対して別に訴訟を提起したとしても、「二重起訴」には当たらない。

但し、裁判所の実務見解上、明らかな法令違反がある場合又は当事者が新しい訴訟資料を提出して元の判断を覆しうる状況を除き、当事者は同一の重要な争点について、他の訴訟において反対の主張を為してはならないとされている。これについては、審理細則第34条が次のように規定している：「知的財産民事訴訟の確定判決において、知的財産権を取り消し、廃止すべき原因について、既に実質的な判断が為されている場合、同一の知的財産権を取り消し、廃止すべきかを巡る訴訟事件について、同一の当事者（の主張又は抗弁）が同一の基礎的事実に関して、確定判決の判断主旨中の主張又は抗弁と反する場合、裁判所は原確定判決が明らかに法令に違反していないか、（原確定判決の）判断結果に影響を及ぼし得る新しい訴訟資料が出されていないか、また信義誠実の原則等の状況を斟酌して、これを認定しなければならない」。

また、民事裁判所と行政裁判所との職務分担の枠組みに基づき、知的財産権を取り消し又は廃止すべきであるかは、最終的には行政争議上の手続きにおいて確定するのであり、民事裁判所による判断に拘束されない。即ち、民事裁判所が個別案件において知的財産権の有効性に関する判断を下した場合、行政裁判所は同一の知的財産権に関する行政訴訟において、民事裁判所と同一又は異なる判断を為すことができる。なお知的財産民事訴訟と行政訴訟の関係に対しては別項で詳述する。

6. 行政争議との関係

6.1 判断結果に矛盾が生じた場合の救済措置

前述の通り、新法は民事裁判所に知的財産権の有効性の争議について自ら判断を下すよう求めているが、その判断は個別案件に対してのみ相対的な効力を持つに過ぎず、当事者又は第三者が係争中の知的財産権の取り消し又は廃止を請求する場合は、従来通り、行政争議上の手続きを踏まなければならない。ここで、権利の有効性を巡る判断の結果が民事案件と行政争議案件とで異なる、又は矛盾する場合、当事者が如何に救済を求めるべきであるかは新法施行後の重要な課題である。これについて、以下で詳述する。

6.1.1 行政争議案件の結果が先に確定した場合

行政争議上の手続きを経て知的財産権の取り消しまたは廃止が確定した場合、その取り消し又は廃止は絶対的な効力を有し、原権利者は以後当該知的財産権を主張することはできない。この場合、知的財産民事訴訟の管轄裁判所は行政争議の結果を受けて原権利者敗訴の判決を下さなければならないため、両者の判断結果に矛盾が生じる可能性はない。

また行政争議手続きにおいて、無効審査請求又は評定案の不成立が確定した場合については、審理細則第 28 条第 2 項が次のように規定している：「知的財産権を取り消し又は廃止すべき原因の有無に関する同一の事実及び証拠は、既に行政争議上の手続きにおいて無効審判請求又は評定の不成立が確定している場合、あるいは評定請求の法定期限を過ぎた場合、あるいはその他法規により行政争議上の手続きにおいて主張できない事由がある場合は、知的財産民事訴訟手続きにおいて、再主張することはできない」。即ち、行政争議手続きの結果が確定した後の知的財産民事訴訟において、当事者が同一の事実および証拠について再び争うことはできず、判断結果に相違が生じる事態は回避される。

ただし、行政争議手続き中に無効審査請求又は評定案の不成立が確定した後の知的財産民事訴訟において、当事者が新しい事実又は証拠を以って権利の有効性を争おうとする場合は、当該証拠は行政争議手続きにおいて審理されていないため、民事裁判所が法規に従い自ら判断を下さなければならない。民事裁判所が新しい事実又は証拠により権利の無効を評定した場合、当事者又は第三者は知的財産権の取り消し又は廃止という目的を達成するため、当該新事実又は証拠を以って知的財産局に無効審査請求又は評定を申し立てることができる。

6.1.2 民事案件の結果が先に確定した場合

同一の知的財産権の有効性の判断において、先に確定した民意裁判所の判決と後から確定した行政裁判所の判決とが矛盾する可能性がある。例えば、民事裁判所の判決がその判決理由において知的財産権の有効性を認め、被告による権利侵害を認定し、原告が受けた損害に応じた賠償を確定した後、行政裁判所が当該知的財産権の取り消し又は廃止するよう決定した場合、仮に民事訴訟案件の被告が救済を求めることができないとすれば、公平とは言えない。逆に、民事裁判所の判決において知的財産権の無効が認定され、原告敗訴が確定した後、行政争議手続きにおいて無効審査請求又は評定案の不成立が確定した場合にも、民事訴訟案件の原告の権利行使は影響を受けることになる。

このような状況で如何に当事者を救済するか、新法に明確な規定はない。再審請求の根拠に関する民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号及び第 13 号の「判決の基礎を成す民事、刑事、行政訴訟判決及びその他の裁判あるいは行政処分が、後に確定した裁判又は行政処分により変更した場合」及び「当事者が未検討の証拠物件を発見するか、又は当該証拠物件を使用できるようになった場合」という規定を、前述の状況に適用することはできるか、また如何に適用すべきかという点については、以下で説明する。

- (1) 民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号：

民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の適用を巡っては、実務上、複数の見解がある。一方の見解は、審理法は民事裁判所に権利の有効性の争議について自ら判断を下すよう要求しており、民事裁判所に対して行政争議手続きとの「並行権限」を付与しているとする。この見解によると、行政処分又は行政争議の結果は民事判決の基礎ではない。これに対して、いわゆる「並行権限」を否定する見解もある。この立場によると、民事判決は行政処分又は行政争議の結果を、同一の知的財産権に対する判断の基礎としなければならない。

「並行権限」を認める見解を採用する場合、民事裁判所は行政処分又は行政争議の結果を判決の基礎とする必要はなく、行政処分又は行政争議の結果の影響を受けない。従って、たとえ権利の有効性に対する両者の判断が異なる又は矛盾するとしても、民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の規定を根拠として民事確定判決に対して再審請求することはできない。

反対に「並行権限」を否定する見解を採用する場合、次の二つの状況が考えられる。一つ目は、先に確定した民事判決が知的財産権の有効性を認め、これを根拠として被告による権利侵害を認定した後、同一の知的財産権が、行政争議手続きを経て取り消し又は廃止が確定した場合である。この時、「並行権限」を否定する立場からは、権利は遡及的に無効とみなされ、民事判決による侵害認定の基礎が変更するため、民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号が適用され、被告は確定した民事判決に対して再審請求を申し立てることができる。二つ目の状況は、先に確定した民事判決が知的財産権を無効と認定した後、行政争議手続きにおいて無効審査請求又は評定の不成立が確定した場合である。この場合、特許権の有効性は行政争議手続きの結果によって変更を加えられていない、つまり、「判決の基礎を成す行政処分」が後の確定判決又は行政処分により変更されたわけではないため、民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の規定に適合せず、原告は同条を根拠として再審請求を行うことはできない。この時、民事案件で敗訴した原告は救済の手段を持たない。以上まとめると、「並行権限」を否定する見解は下表のようになる。

先に確定した民事判決	その後確定した行政判断	民事確定判決に対する救済
知的財産権は有効	知的財産権の取消又は廃止	再審請求可
知的財産権は無効	無効審査請求又は評定が不成立	再審請求不可

現行の訴訟制度が「二元分立」を維持する状況下、民事裁判所と行政機関及び行政裁判所の職務分担を尊重するためには、「並行権限」否定の見解がより

適切のようである。ただし、案件審理の原則の確立には、将来の実務運用状況の観察が待たれる。

(2) 民事訴訟法第 496 条第 1 項第 13 号：

一般に、民事裁判所の判決により知的財産権の有効性が認められ、被告の権利侵害が確定した後、当事者が行政争議手続きにおいて、民事訴訟で未審理の証拠物件を発見した場合、又は状況が変わって以前使用できなかった証拠物件を使用できるようになり、知的財産権の取り消し又は廃止事由を主張する時、当事者は民事訴訟法第 496 条第 1 項第 13 号の規定により、救済措置として、民事確定判決に対して再審請求を行うことができると考えられている。

ただし注意すべきなのは、当該証拠物件は、民事訴訟の事実審の口頭弁論終結前に既に存在していたが当事者がそれを知らなかったために未審理であったか、若しくは、当事者はその存在を知っていたが、使用できない状況にあった場合に限られる。また民事訴訟法第 496 条第 1 項第 13 号の但し書きの次の規定にも注意すべきである。即ち、同条項の適用は「(当該証拠物件を) 斟酌することにより、(当事者が) 裁判上の利益をより多く得られる場合に限られる」。

6.2 知的財産局の訴訟参加

民事裁判と行政争議手続きの結果が異なる事態の発生を事前に防ぐため、新法は幾重もの予防線を設定した。例えば、民事裁判所は行政争議の状況を斟酌した上で訴訟期日を指定しなければならず、また知的財産局及びその上級機関に証拠資料を求めることができると規定した前述の審理細則第 30 条がある。このほか、審理法第 17 条第 1 項は、裁判所は権利の有効性の争議に際して適切な判断を下すため、「必要に応じて、裁定により知的財産責任機関に訴訟への参加を命じることができる」と規定している。これは新法により創設された制度であり、民事訴訟法が規定する従来 of 訴訟参加制度とは異なる。

6.2.1 訴訟参加の機会

知的財産権の無効審査請求又は評定を巡る行政争議は、当事者の一方が知的財産局であり、相手方が権利者及び無効審査又は評定の請求者であるのに対し、民事権利侵害訴訟の当事者はそれぞれ権利者と被疑侵害者であって、知的財産局は無関係である。知的財産局は民事訴訟の当事者ではないため、原則上、当事者の一方を補助するために訴訟に参加することは適切ではない。

しかし、新法は民事裁判所に権利の有効性の争議の判断を自ら下すよう求めており、知的財産権審査の主管機関である知的財産局は、専門的な意見を示す機会を与えられるべきであろう。このため、前述の審理法第 17 条第 1 項の規

定により、裁判所は必要に応じて、裁定により知的財産局に訴訟への参加を命じることができる。

このほか、知的財産局の訴訟参加は、権利の有効性争議に関する独自の攻撃又は防御方法の提出に限られるため、もしも当事者間の権利の有効性を巡る争いが収まれば、知的財産局が訴訟に参加し続ける必要はなくなる。この時、審理法第 17 条第 4 項の規定により、裁判所は知的財産局に訴訟参加を命じた裁定を取り消すことができる。

6.2.2 訴訟参加の性質

従来の法制度における第三者の訴訟参加に関しては、民事訴訟法第 58 条第 1 項の規定が「法律上の利害関係のある第三者」が「当事者の一方を補助する」状況に対して、一定の規範を与えている。なお、「当事者の一方を補助する」地位に関して、民事訴訟法第 63 条第 1 項は「参加人は、その補助する当事者に対して、本訴訟の裁判が不当であると主張することはできない」と定めている。このほか、民事訴訟法第 64 条は、「(参加人は) 当事者双方の同意がある時、その補助する当事者から訴訟を承継することができる」と規定している。この時、参加人の補助対象である当事者は訴訟から離脱する形になるが、本案判決の効力は訴訟を離脱した当事者にも及ぶ。

審理法第 17 条第 1 項に基づく知的財産局の訴訟参加は、その根拠、攻撃又は防御方法の範囲及び効力のいずれも、民事訴訟法の規定する訴訟参加とは異なるため、一種の特殊な訴訟参加であると言える。これについて、以下で説明していく。

(1) 「当事者の一方を補助する」ための訴訟参加ではない：

審理細則第 31 条第 2 項は次のように規定している：「知的財産責任機関が前項の規定により訴訟に参加する場合、知的財産権を取り消し又は廃止すべき原因の有無に関してのみ、独自に攻撃又は防御の方法を提出することができる」。即ち、知的財産局は民事訴訟において、その主管機関としての地位に基づき、知的財産権を取り消し又は廃止すべき原因の有無について独自に意見を陳述するのであって、当事者の一方を補助するために訴訟に参加するのではない。

しかし、実務運用上、知的財産局はどの程度の陳述を為すべきであるかという疑問が残る。特に、同一の知的財産権に関する無効審査請求案又は評定案が進行中に、民事裁判所が知的財産局に有効性の争いに対して意見表示するよう要求する場合、これは知的財産局に審理中の無効審査請求案又は評定案の結果を推定するよう要求することにならないだろうか。また、民事訴訟の当事者が提出した証拠資料と無効審査請求又は評定案における証拠資料とが異なる場合、知的財産局に無効審査請求案又は評定案における証拠以外

の証拠についても検討し、意見表示するよう求めることにならないだろうか。そして、こうした証拠が無効審査請求案又は評定案における知的財産局の判断に影響を与えたり、知的財産局が直接職権により当該知的財産権を取り消し又は廃止したりする事態を招くことにならないだろうか。これらの疑問は、新法施行後に直面するであろう重要な課題であり、実務運用状況の継続的な観察が待たれる。

(2) 本案判決は参加人を拘束せず、参加人は訴訟承継できない：

前述の通り、民事裁判所が裁定により知的財産局に訴訟参加を命じた場合、知的財産局は権利の有効性の争いに対して専門的な意見を表示し、独自に攻撃又は防御の方法を提出することができる。しかし知的財産権民事訴訟は、結局は私権上の争いであり、当事者進行主義及び弁論主義という基本原則に基づくため、民事裁判所の審理範囲は常に当事者の訴訟行為による制限を受ける。従って、民事裁判所の判決の効力が訴訟参加人である知的財産局を拘束することは適切ではない。また、知的財産局は当事者の一方を補助するために訴訟に参加するのではないため、民事訴訟法の訴訟承継に関する規定は適用されない。

これに対し、審理法第 17 条第 3 項には次の規定がある：「民事訴訟法第 63 条第 1 項の前段、第 64 条の規定は、知的財産責任機関が訴訟に参加する時には、これを適用しない」。即ち、参加人が本案訴訟の審判の不当性を主張できない場合や、訴訟を承継することができるといった民事訴訟法上の規定は、知的財産局が訴訟に参加する場合には適用されない。

6.2.3 訴訟参加の効果

民事訴訟法第 222 条に次の規定がある：「裁判所は判決を為す時、全ての弁論主旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由心証に基づき事実の真偽を判断しなければならない」。ここで、知的財産局が陳述する意見は証拠調べの一部分であり、裁判所の個別案件に対する認定を当然のように拘束するものではない。裁判所は民事訴訟法の上記規定に従い、案件全体の弁論主旨及び証拠資料を細かく斟酌した上で判決を為さなければならない。将来、この特殊な訴訟参加制度を通じて、裁判所と当事者、知的財産局の意見交流が促され、民事裁判所と行政争議手続きとの判断に矛盾が生じる可能性が低下するものと見られる。

第五章 日本における知的財産権訴訟との比較

台湾において2007年3月28日に公布、2008年7月1日に施行された組織法と審理法は、日本、ドイツ、アメリカ、韓国等の先進各国の立法事例を研究して制定されたものであり、日本で近年された種々の法整備（知的財産高等裁判所の設置、裁判所調査官の権限拡大、営業秘密の保護強化と侵害行為立証の容易化、無効にされるべきと認められる特許権の行使の制限等）と共通する点多々あるが、日本における知的財産訴訟に関する法律と大きく異なる点（知的財産裁判所が第一審、第二審を共に行うこと、優先管轄を有するに過ぎないこと、行政訴訟において新たな証拠の提出が認められること、無効論が侵害論・損害論よりも先に審理されること、証拠保全に技術審査官が関与できること、第三者が秘密保持命令を申立てることができること、裁判所が権利の有効性に関する証拠収集を行うことができること、知的財産局が訴訟参加できることなど）も少なからずある。また、組織法と審理法の施行以前から存在する違いもある。

本章では、まず、日本の読者にとってより馴染みの深い日本における知的財産訴訟に関する法と実務を紹介する。そして、日本と台湾の両国において知的財産訴訟を遂行した経験を有する著者らの体験をもとに、日本と台湾の知的財産権訴訟を対比した上で、日本企業が台湾において知的財産訴訟を遂行する場合に注意すべき実務的指針について述べる。

1. 知的財産権訴訟を扱う裁判所の組織

1.1 日本

日本においては、特許事件に関する民事訴訟の第一審の管轄は東京地方裁判所（以下、「東京地裁」と称する）と大阪地方裁判所（以下、「大阪地裁」と称する）が有し、民事訴訟の第二審と審決取消訴訟の管轄は知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」と称する）が有する。

2008年の時点における各裁判所の構成は、以下のとおりである。

東京地裁：専門部4部、裁判官16名、調査官7名

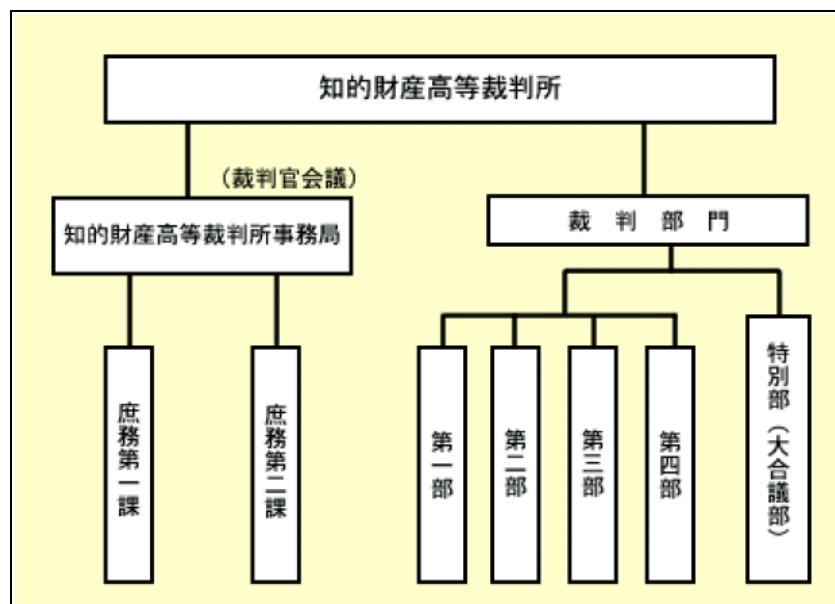
大阪地裁：専門部2部、裁判官6名、調査官3名

知財高裁：通常部（1部～4部）と特別部（大合議部）、裁判官16名、
調査官11名

東京地裁と大阪地裁においては、法律上は裁判官1名による単独事件とすることも可能ではあるが（裁判所法第26条第1項及び第2項）、全ての事件について3名の裁判官（合議体）による裁判とするとの運用がなされている。知財高裁においては、法律上必ず3名の裁判官（合議体）による裁判が行われる

が（裁判所法第 18 条第 1 項）、このほか、早期の司法判断の統一が要請されるような重要な事案については、5 の裁判官（大合議）による裁判を行うことがある。

知財高裁の組織は以下の通りである¹。



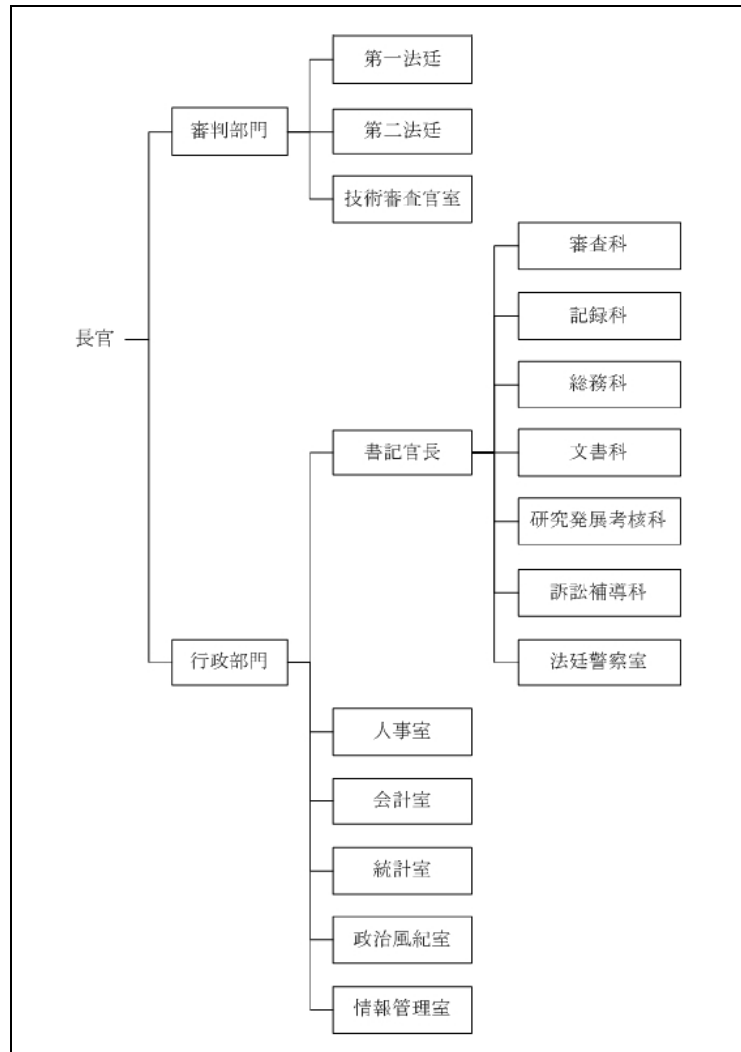
2007 年における知財高裁の取り扱い件数は、知的財産関係民事事件の新受件数 105 件、審決取消訴訟の新受件数 437 件である²。知財高裁における大合議事件は、2009 年 3 月現在までで、5 件である。

1.2 台湾

台湾の組織法に基づいて 2008 年 7 月 1 日に設立された智慧財産法院（以下、「知的財産裁判所」と称する）の組織は、以下のとおりである。

¹ 知財高裁のホームページ (<http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/organization.html>) 参照

² 知財高裁のホームページ (<http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/statistics.html>) 参照



知的財産裁判所には、現在、長官（院長）の元、2つの法廷に合計8名の裁判官（法官）、技術審査室に9名の技術審査官が在籍している。8名の裁判官は、全員が過去において知的財産案件を処理した経験があり、知的財産行政訴訟と民事・刑事訴訟に関する在職研修を経て配置されている。9名の技術審査官は、台湾知的財産局の経験豊富なシニア特許審査官から選出され、配置されている。

知的財産裁判所が審理する案件のうち、民事事件第一審は、裁判官1名が単独で行い、民事事件第二審、刑事事件、行政事件は、裁判官3名による合議制で行うとされている（組織法第6条）。

知的財産裁判所の取り扱い件数は、設立当初は年間3,000件（1ヶ月あたり250件）を予定されていたが、2008年7月1日に運営が開始されてから最初の1ヶ月の処理件数は97件であり、行政事件48件、刑事事件25件、民事事件一審19件、民事事件二審5件であった³。行政事件と刑事事件が多かったのは上訴期限の制限があるためであり、民事事件が少なかったのは知的財産裁判

³ 2008年8月1日付け経済日報

所に対する様子見が多かったためであるとの見方がされていた⁴。その後 2008 年 12 月 1 日までの半年間の統計が公表されたが、行政事件 241 件、刑事事件 149 件、民事事件第一審 98 件、民事事件第二審 63 件であった⁵。

1.3 日台比較と実務的指針

日本の知的財産権事件を管轄する裁判所と台湾の知的財産裁判所の規模を比較すると、日本では一審、二審を合わせて裁判官 38 名（東京地裁 16 名、大阪地裁 6 名、知財高裁 16 名）、調査官 21 名（東京地裁 7 名、大阪地裁 3 名、知財高裁 11 名）であるのに対し、台湾の知的財産裁判所は、一審、二審を合わせて裁判官 8 名、技術審査官 9 名に過ぎない。台湾の知的財産裁判所の裁判官は、日本の知財専門裁判官が扱わない刑事事件まで担当するため、裁判官及び技術審査官一人あたりの処理件数は台湾の知的財産裁判所の方がはるかに多くなる可能性があり、審理に要する期間及び質が今後注目される。この点、日本では、知的財産権訴訟を専門で処理する裁判所組織の充実化が図られた結果、知的財産権事件の処理期間は大幅に短縮され、一審が 25 ヶ月(1997 年)から 14.4 ヶ月(2007 年)、二審が 18.5 ヶ月(1997 年)から 7.6 ヶ月(2007 年)、審決取消訴訟が 18.6 ヶ月(1997 年)から 9.1 ヶ月(2007 年)に半減している⁶。これに対して、台湾においては、2008 年 7 月 1 日から 12 月 31 日までの統計によれば、民事第一審、第二審、行政訴訟の平均審理日数は、各々、約 58 日、70 日、99 日と極めて短くなっているが、これは、煩雑な案件の処理が進んでいない運用初期の数字であるため、今後の平均審理日数はこれよりも長くなると予想される⁷。

2. 知的財産権事件の管轄

以下では、知的財産権事件のうち、重要となる民事訴訟事件と行政訴訟事件について、日本と台湾の訴訟制度を対比する。

2.1 民事訴訟事件の管轄

2.1.1 日本

(1) 第一審

日本においては、特許権、実用新案権、回路配置利用権またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え（以下、「特許権等に関する

⁴ 2008 年 8 月 1 日付け経済日報

⁵ 李得灶(知的財産権裁判所裁判官)「台湾における知的財産訴訟の新制度紹介」、2009 年 2 月 17 日、交流協会主催、台湾知財セミナー資料

⁶ 知財高裁のホームページ (<http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/statistics.html>) 参照

⁷ 李得灶(知的財産権裁判所裁判官)「台湾における知的財産訴訟の新制度紹介」、2009 年 2 月 17 日、交流協会主催、台湾知財セミナー資料

訴え」という)に関する知的財産権訴訟は、その専門性に鑑み、2003年(平成15年)の民事訴訟法改正において、東京地裁又は大阪地裁の専属管轄とされた(民事訴訟法第6条第1項)。したがって、原則として、特許権等に関する訴えは、東京地裁または大阪地裁以外に提起することはできない。

他方、意匠権、商標権、著作権者の権利(プログラムの著作物についての著作権者の権利を除く)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴えまたは不正競争(不正競争防止法第二条第一項に規定する不正競争をいう)による営業上の利益の侵害に係る訴え(以下、「意匠権等に関する訴え」と称する)には、東京地裁と大阪地裁に競合管轄が認められた。これにより、通常の規定により管轄を有する地方裁判所に加えて、東日本においては東京地裁に、西日本においては大阪地裁にも管轄が認められることとなった(民事訴訟法第6条の2)。

(2) 第二審

特許権等に関する訴えの第二審は、第一審が東京地裁であるか大阪地裁であるかに関わらず、東京高等裁判所(以下、「東京高裁」と称する)の専属管轄に属する(民事訴訟法第6条第3項)。そして、知的財産高等裁判所設置法(以下、「知財高裁設置法」と称する)に基づき2005年4月1日に東京高裁の特別の支部として設置された知財高裁において東京高裁の知的財産権事件を取り扱うことが規定されているので(知財高裁設置法第2条)、東京地裁の知的財産権事件についての終局判決及び大阪地裁の特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、いずれも知財高裁において審理される。

他方、意匠権等に関する訴えの第二審は、その地方裁判所を管轄区域にもつ高等裁判所が管轄することになる。

(3) 第三審

第二審裁判の結果に不服がある場合は、最高裁判所に上告または上告受理申立てを行うことができる。

2.1.2 台湾

(1) 第一審

台湾の知的財産裁判所は、民事訴訟事件のうち、「専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法が保護する知的財産権益に係る民事訴訟事件」について管轄権を有する(組織法第3条)。

これらの民事訴訟事件につき、台湾の知的財産裁判所は専属管轄権を有しておらず、優先管轄権を有するに過ぎない(審理法第7条、司法院審理細則

第2条及び第9条)。したがって、従来の規定で管轄を有する地方裁判所(以下、「普通裁判所」と称する)に知的財産権事件を提起することも可能であり、当事者の合意があった場合(合意管轄)または被告が応訴した場合(応訴管轄)は、その裁判所に管轄が認められる(民事訴訟法第24条、第25条)。また、合意管轄や応訴管轄がない場合であっても、普通裁判所が提起された知的財産権事件を移送せずに審理した場合は、その判決は有効であるとされている。更に、2008年7月1日の審理法施行前に係属していた知的財産権事件の審理手続きは、審理法の定めた手続きに従い、元の普通裁判所が継続して審理することになる(審理法第37条第1項)。

(2) 第二審

台湾の知的財産裁判所は、「知的財産権益に係る民事訴訟事件」について、第一審のみならず、第二審についても管轄権を有する(組織法第3条)。しかし、第二審の管轄は、第一審が知的財産裁判所か普通裁判所であったかによって変わる。具体的には、以下の通りである。

- ・第一審が知的財産裁判所であった場合、知的財産裁判所に上訴または抗告しなければならない(審理法第19条)。
- ・第一審が普通裁判所であった場合、明文の規定はないが司法院の解釈によれば、第二審普通裁判所に上訴または抗告すべきとされている。

(3) 第三審

第二審の結果に不服がある場合は、第二審が知的財産裁判所であるか第二審普通裁判所であるかにかかわらず、最高裁判所に上訴または抗告することができる。

2.1.3 日台比較と実務的指針

以上を簡単に整理すると、知的財産権に係る民事訴訟事件の管轄は以下の通りとなる⁸。

	台湾	日本	
権利	専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法が保護	特許権等に関する訴え	意匠権等に関する訴え

⁸ 大阪地裁知財専門部のホームページ (http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ip/kaisei_h17_04_aramasi.html) 参照

	する知的財産権益に係る訴え							
第一審	知的財産裁判所	管轄の普通裁判所 (但し、合意、応訴があった場合)	東京地裁	大阪地裁	東京地裁	東日本の管轄権のある地裁	大阪地裁	西日本の管轄権のある地裁
第二審	知的財産裁判所	管轄の第二審普通裁判所	知財高裁		知財高裁	東日本の管轄権のある高裁	大阪高裁	西日本の管轄権のある高裁
第三審	最高裁判所		最高裁判所					

特許権等に関する訴えの第一審について、日本では、東京地裁または大阪地裁が専属管轄権を有するのに対して、台湾では、知的財産裁判所は専属管轄権を有さず、優先管轄権を有するに過ぎず、当事者の合意または応訴によって、知的財産裁判所ではなく、普通裁判所にも管轄が認められる点に注意を要する。従って、いずれの裁判所で審理を受けることが有利になるか、知的財産裁判所と普通裁判所の審理の傾向を分析し、慎重に見極めることが重要となる。すなわち、台湾において、日本企業が原告として提訴する場合は、知的財産裁判所と普通裁判所のいずれを選択するかの考慮が必要である。他方、日本企業が被告となった場合、普通裁判所への提訴であれば、応訴する前に知的財産裁判所への移送を申し立てることも考慮すべきであり、また、知的財産裁判所への提訴であれば、普通裁判所で審理を受ける方が有利と判断した場合は、普通裁判所に管轄を移すことに原告と合意できないかも考慮すべきである。

2.2 行政訴訟事件の管轄

2.2.1 日本

特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する審決取消訴訟は、東京高裁の専属管轄に属し（特許法第 178 条第 1 項、実用新案法第 47 条第 1 項、意匠法第 59 条第 1 項、商標法第 63 条第 1 項）、その特別の支部である知財高裁が取り扱う（知財高裁設置法第 2 条）。

したがって、特許権や商標権などの知的財産権の設定登録について特許庁審査部のした拒絶査定に不服がある場合は、特許庁審査部に審判を請求でき、拒絶査定を維持された場合には、その審決を不服として知財高裁に審決取消訴訟を提起できる。また、知財高裁がした判決に不服がある場合は、最高裁判所に

上告または上告受理申立てを行うことができる。

この審決取消訴訟においては、審理の対象は特許庁で判断された無効理由に限定され、新たな引用例の提出は許されない（最高裁昭和 51 年 3 月 10 日大法廷判決、民集 30 卷 2 号 79 頁）。

2.2.2 台湾

知的財産裁判所は、「専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法が保護する知的財産権益に係る第一審行政訴訟事件及び強制執行事件」を管轄する（組織法第 3 条第 1 号）。

したがって、特許権や商標権などの知的財産権の設定登録について経済部知的財産局がした処分に不服がある場合、経済部訴願審議委員会に訴願を行うことができ、訴願が却下された場合、その処分を不服として知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。また、知的財産裁判所がした判決に不服がある場合は、最高行政法院に上訴することができる。

従来は、商標登録の取消し、廃止または特許権の取消の行政訴訟において、新たな証拠を提出することはできなかったが、今回制定された審理法第 33 条第 1 項の規定では、当事者は口頭弁論終結前に、同一取消しまたは無効理由につき新しい証拠を提出できると認められており、知的財産裁判所はこれを斟酌しなければならない。

2.2.3 日台比較と実務的指針

日本では、審決取消訴訟の管轄権は、知的財産権訴訟を専門に扱う知財高裁が有している。これに対して、従来、台湾では、経済部のした訴願決定に対する行政訴訟の管轄権は台北高等行政法院が有していたが、今回の組織法・審理法の施行により、台湾においても、知的財産訴訟を専門に扱う知的財産裁判所が訴願決定に対する行政訴訟を管轄することになり、また、日本では認められない実質的に新しい証拠の提出も認められることとなったため、今後は経済部の決定について従来よりも踏み込んだ判断をすることが期待される。また、知的財産権に係る行政処分に対する救済手続きにおいて、訴願制度を廃止しようという法改正の論議もあり、今後の動向が注目される。

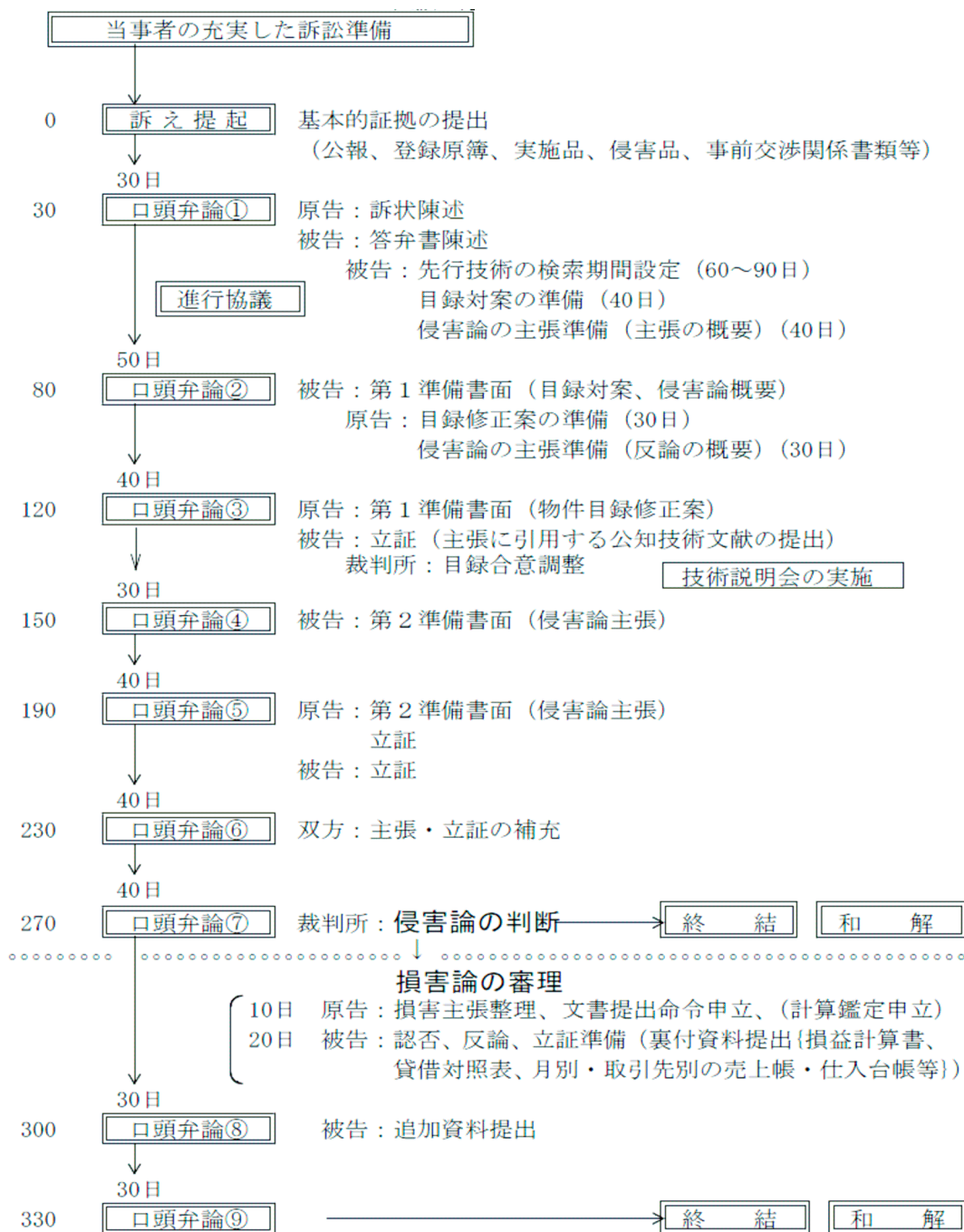
3. 知的財産権事件の審理

3.1 日本

大阪地裁の知的財産権専門部（第 21、26 民事部）では、2003 年 1 月から、下記の計画審理モデルを利用した計画審理を行っている。この審理モデルでは、侵害論だけでなく、損害論の審理を含めた知財訴訟（侵害訴訟）の審理の全体を視野におき、訴えの提起から約 1 年程度で、判決又は和解によって紛争解決

するよう想定している。それに伴い、侵害論の審理における当事者の主張立証の終了までの期間を、特許・実用新案権の場合は提訴後 230 日、意匠・商標権・不正競争事件の場合は提訴後 160 日と想定し、これに応じて各期日間の間隔を定めている。この計画審理による迅速な紛争解決を実現するためには、裁判所側の努力に加え、当事者の充実した訴訟準備が不可欠とされている⁹。

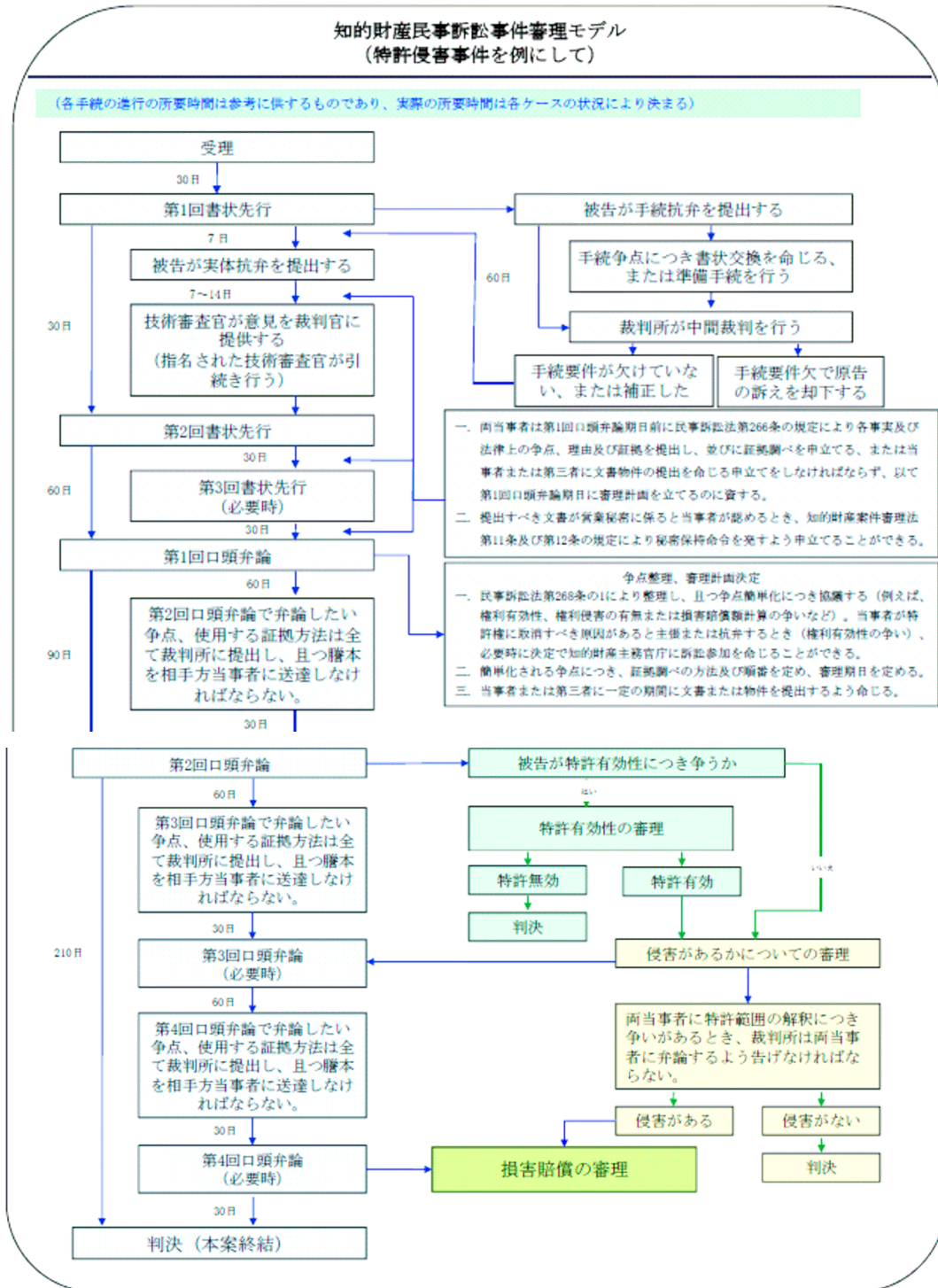
特許・実用新案権侵害事件のモデル



⁹ 大阪地裁知財専門部のホームページ (http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/ip/sinri_keikaku_sinri.html) 参照

3.2 台湾

知的財産権裁判所における民事訴訟第一審の審理モデルは、下記の通りである¹⁰。



3.3 日台比較と実務的指針

¹⁰ 知的財産権裁判所のホームページ

(http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=373) 参照

民事訴訟第一審における審理モデルを比較すると、大阪地裁の標準審理日数が330日であるのに対し、台湾の知的財産権裁判所の審理モデルでは420日であり、台湾の知的財産権裁判所の審理期間が約90日長くなっている。他方、口頭弁論の回数は、大阪地裁では標準で9回設定されるのに対し、台湾の知的財産権裁判所では4回であり、台湾の方が1回の口頭弁論の重みが大きいと言える。

また、日本では、侵害論・無効論と、損害論との二段階で審理が進むのが通常であるが、台湾の知的財産権裁判所のモデルでは、無効論、侵害論、損害論の3段階で審理が進み、各々について1回の口頭弁論が割り当てられている。日本では、相手の主張立証をみながら、適宜反論し、反証を挙げていく場合が多いが、台湾の知的財産権裁判所では、無効論、侵害論、損害論の各々について1回の口頭弁論で決着する審理モデルとなっているため、各々の口頭弁論で必要な主張、立証を漏らさず行うことが重要となりそうである。

さらに、日本では、侵害論と無効論とは同時に審理されるが、侵害論の方が先行する機会が多いのに対し、台湾においては、被告は無効の主張を訴訟の前段階で提起しなければならず、裁判所は効率的な訴訟進行のため、原則上、特許の有効性の争点を侵害事実や損害賠償等の争点より先に審理しなければならないとの違いがある。また、日本では、先行技術調査の期間が、第1回口頭弁論期日後60日から90日間与えられているが、台湾においては明示されておらず、無効論は提訴後210日後に想定されている第2回口頭弁論期日において主張されることが予定されている。提訴後210日後との期限は、日数としては短くはないものの、無効論が侵害論よりも先に審理されることに鑑み、台湾において提訴された場合には、提訴後直ちに先行技術調査に入り、早急に無効の主張を行える準備をしておくことが肝要であろう。

4. 証拠収集

知的財産権訴訟において、侵害及び損害の立証のための証拠を収集することの重要性は論じるまでもないが、相手方からしか入手できない証拠も多い。日本においては、1999年（平成11年）と2004年（平成16年）に侵害立証容易化と営業秘密の保護を目的とした法改正が行われた。台湾においては、新法において、相手方からの証拠収集手段として、証拠保全手続が強化される一方で、開示された営業秘密を保護するための秘密保持命令も導入された。これらは、日本の法改正と類似するが、異なる点も多く見られる。

4.1 証拠保全

4.1.1 日本

日本においては、証拠保全は、「あらかじめ証拠調べをしておかなければ、その証拠を使用することが困難となる事情がある場合には、書証の取調べ、検

証、当事者尋問などの証拠調べをすることができる」（民事訴訟法第 234 条）と規定されている。知的財産訴訟と並ぶ専門訴訟である医療過誤事件においては、カルテ保全のための証拠保全が通常認められる運用にあり、大多数の医療過誤事件において提訴前に証拠保全申立てがなされている。しかし、知的財産訴訟においては、相手方の営業秘密を侵害する恐れがあることから慎重に判断され、提訴前の証拠保全申立て件数も少ない。

この営業秘密を保護するための制度として、後述の秘密保持命令（特許法第 105 条の 4 等）があるが、証拠保全に適用されるとは考えられていない。従って、営業秘密の保護は、個別に秘密保持契約を結ぶことによって対処せざるを得ない。

また、証拠保全には強制力がないので、相手方企業が拒めば工場への立ち入りなどはできず、申立代理人が無理やり立ち入ろうとすると、建造物侵入罪（刑法第 130 条）などに問われかねない¹¹。ただ、証拠保全決定に、文書提出命令、検証物の提示命令（民事訴訟法第 232 条）も含まれているにもかかわらず、相手方が理由なく拒んだときには、これらの命令違反の効果として、裁判所は申立人の主張する事実を真実と認めることができるとされている（民事訴訟法第 232 条、第 224 条）。

証拠保全には、裁判所調査官や専門委員の関与は認められていない（民事訴訟法第 92 条の 8、第 92 条の 2）。

なお、2003 年の民事訴訟法改正により、証拠収集手続が拡充され、従前の証拠保全に加えて、新たな提訴前の証拠収集手続である提訴前当事者照会制度（民事訴訟法第 132 条の 2）と提訴前の証拠収集のための処分（民事訴訟法第 132 条の 4）が導入された。しかし、実務においてはあまり活用されていない。

4.1.2 台湾

台湾においては、知的財産訴訟における証拠保全申立ては、日本のように少ないものではなく、増え続けている。

また、営業秘密の保護のための措置として、「証拠保全が営業秘密を妨げる虞がある時は、裁判所は申立てにより、保全実施時の立会人を制限したり、立会いを禁止したりすることができる。また保全により得られた証拠資料につき、別途保管を命じ、閲覧を不許可としたり、制限したりできる。」（審理法第 18 条第 5 項）との規定や、証拠保全手続中に、秘密保持命令を発するよう裁判所に求めることもできる（審理法第 18 条第 6 項で準用する同法第 11 条から第 15 条）旨の規定が設けられている。

更に、従来は、証拠保全には強制力はなかったが、新法施行後は、「相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒んだ時、裁判所は強制的にこれを排除す

¹¹ 苗村博子「証拠保全」村林隆一・小松陽一郎編「特許・実用新案の法律相談」（増補版）青林書院(2004) p459

ることができる。但し必要な程度を超えてはならない。必要な時には警察に協力を求めることができる。」（審理法第 18 条第 4 項）とされ、証拠保全に強制力が認められることになった。また、従来、文書または検証物の直接強制が適用されるのは、民事訴訟法が規定する「第三者が保有」する状況に限られていたが、新法で訴訟当事者にも等しく適用されるようになった（審理法第 10 条第 1 項及び第 2 項）。

さらに、証拠保全に専門知識を持った技術審査官が協力することが可能となった（審理法第 18 条第 3 項）。

4.1.3 日台比較と実務的指針

知的財産訴訟における証拠保全は、日本においては盛んではないが、台湾においては以前より増え続けてきた。今回の組織法・審理法の施行により、営業秘密の保護のための措置、強制力の付与、技術審査官の関与など、証拠保全の実効性を高める観点では日本よりも進んだ制度となっており、知的財産訴訟における証拠保全制度の活用が更に促進されると予想される。また、台湾においては、証拠提出に関する直接強制の規定が創設されたことにより、証拠収集手段が強力化された。

従って、台湾において訴訟提起を行う日本企業は、証拠保全を有効な提訴前証拠収集手段として考慮すべきである。

他方、台湾に現地法人を有する日本企業にとっては、現地法人に対する証拠保全に注意を払う必要が更に高まったと言える。具体的には、日本においては証拠保全の 1,2 時間前に執行官送達がなされるが、台湾においては、証拠隠滅を避けるために事前通知がされないのが、普段から証拠保全に詳しい弁護士と連絡をとり、緊急時に連絡できる態勢をとっておくべきである。また、証拠保全時にいかなる対応をするかは、その後の後裁判手続きに決定的な影響を与えることがあるので、慎重な対応が必要である。例えば、裁判官と同行する相手方の代理人が、裁判所命令を超える要求を行うことがよくあり、裁判官に確認せずに資料を提供すれば、将来の訴訟に不利な影響を及ぼす虞れがある。また、秘密保持命令が出るまでまたは本案訴訟における侵害論の判断が固まるまでは相手に資料を開示しないとの要請を行うことも可能である。

4.2 秘密保持命令

4.2.1 日本

秘密保持命令の制度は、2003 年特許法改正により設けられた（特許法 105 条の 4 等）。特許侵害訴訟等においては、提出を予定している準備書面や証拠の内容に営業秘密が含まれている場合、その営業秘密が相手方に訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は第三者に開示される可能性がある。これによって事業活動に支障を生ずるおそれがあることを危惧して、営業秘密を訴訟に

顕出することを差し控えると、十分な主張立証を行うことができない。そこで、営業秘密の漏洩を刑罰の制裁を通じて防止し、安心して営業秘密を含む準備書面や証拠を提出できるようにするために、秘密保持命令の制度が創設された（最高裁平成 21 年 1 月 27 日決定参照・最高裁ホームページ）。

秘密保持命令の違反者に対しては、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金、又はその併科という重い刑事罰が法律に定められている（特許法 200 条の 2 第 1 項）。違反者の所属する法人に対しても、3 億円以下の罰金が科される（特許法 201 条 1 項 1 号）。このような刑事罰が定められたのは、損害賠償や差止といった民事上の請求では、営業秘密の開示を受けた当事者に秘密保持義務に違反しないことを意識付ける制度としての強制力が大きいとはいえず、営業秘密の保護という点では不十分であると考えられたからである。

秘密保持命令は、営業秘密を保有する「当事者」が裁判所に申し立てることにより発令される。その申立ての際、特定の名宛人を申立ての相手方として選定しなければならない。

秘密保持命令が発令されると、名宛人以外の者が営業秘密に接触することは禁じられる。そのため、以後の訴訟手続を滞りなく進めるためには適切な名宛人を選定する必要がある。適切な名宛人の構成としては、訴訟代理人弁護士 1 名、問題となる技術分野に精通した補佐人又は会社従業員 1 名、訴訟に関する意思決定を行う会社代表者等 1 名の計 3 名の構成が考えられる¹²。企業にとって悩ましいのは、営業秘密の開示を受けた訴訟担当者が、後に研究開発部門に異動になった場合、当該営業秘密を研究開発目的に使用できないとの制約から研究開発が行いにくくなることである¹³。このような場合、将来研究開発部門に異動になる可能性がある従業員を秘密保持命令の名宛人から外すことを考慮する必要がある。

秘密保持命令の申立てが認められると、申立人は営業秘密が記載された文書を裁判所に提出することになる。このとき申立人は、第三者の閲覧を防ぐために閲覧制限の申立て（民訴法 92 条 1 項 2 号）をする必要がある。これは、秘密保持命令があれば自動的に閲覧等制限決定がされるわけではなく、第三者による閲覧等がされれば営業秘密が漏れることになってしまうからである¹⁴。

条文の文言からは、秘密保持命令は、特許侵害訴訟に適用されるものであり、審決取消訴訟¹⁵や職務発明の相当対価請求訴訟¹⁶等には適用されない。また、

¹² 「東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会（平成 19 年度）」判例タイムズ No.1271 (2008), p.8 阿部正幸発言

¹³ 阿部・井窪・片山法律事務所編「平成 16 年改正 裁判所法等を改正する法律の解説」発明協会（2005）p44-45、設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」青林書院（2008）p51

¹⁴ 前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p49

¹⁵ 前掲「平成 16 年改正 裁判所法等を改正する法律の解説」p40 は、特許法 105 条の 4 第 1 項の類推適用により、審決取消訴訟においても秘密保持命令を発令する余地があるが、罰則規定については罪刑法定主義の見地から消極的に解することになるかとする。

仮処分事件において秘密保持命令を発することができるかが争われていたが、最高裁は、仮処分事件においても秘密保持命令は発することができるかと判示し、実務上の決着をつけた（最高裁平成 21 年 1 月 27 日決定・最高裁ホームページ）。

秘密保持命令の申立ては、刑事罰という強力な制裁があることから、秘密保持命令の申立て件数は少なかった。平成 20 年まで、東京地裁で発令に至った事件は 1 件、申立てを受けて進行協議中の事件が 1 件、大阪地裁では申立てに向けて協議中の案件が 1 件と報告されており¹⁷、徐々に増えている状況にあるといえる。

4.2.2 台湾

台湾においては、2007 年の審理法により秘密保持命令制度が創設された。

秘密保持命令の違反者に対しては、3 年以下の懲役、拘留または 10 万 NTD 以下の過料、若しくはこれらの併科という刑事罰が法律に定められている（審理法第 35 条）。また、違反者の所属する法人に対しても、10 万 NTD 以下の罰金が科される（審理法第 36 条第 1 項）。

秘密保持命令の申立ては、当事者のほか、営業秘密を保有する第三者も行うことができる（審理法第 11 条第 1 項）。

秘密保持命令の名宛人は、相手方当事者、代理人、補佐人またはその他訴訟関係者が含まれる。

秘密保持命令制度は、本案訴訟だけに適用されるのではなく、証拠保全が相手方または第三者の営業秘密に抵触する恐れがある場合にも準用される（審理法第 18 条第 6 項）。

秘密保持命令の件数は、2009 年 2 月 17 日現在、受理 4 件、許可 1 件、不許可 1 件、未決 1 件である¹⁸。

4.2.3 日台比較と実務的指針

日本と台湾の秘密保持命令制度は、類似点が多いが、台湾の秘密保持命令制度は、第三者も申立てを行うことができる点や、本案訴訟だけでなく証拠保全にも適用がある点で、日本よりも適用範囲が広いと言える。また、刑事罰は日本と比較すると軽いものであるが、これは、台湾の公務員（知財訴訟の場合、警察や検察官に該当する）の国防以外の秘密漏洩罪の刑事罰が 2 年以下の懲役であることとのバランスをとったという側面を有すると共に、日本においては、重過ぎる刑事罰により秘密保持命令の申立て件数が少なかったことを反面教

¹⁶ 前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p49

¹⁷ 前掲判例タイムズNo.1271 (2008) p.7 阿部正幸発言

¹⁸ 林欣蓉(知的財産権裁判所裁判官)「台湾における知的財産訴訟の実務分析」、2009 年 2 月 17 日、交流協会主催、台湾知財セミナー資料

師にしたという側面も有している。従って、今後台湾において、秘密保持命令の申立て件数が増える可能性がある。

台湾における知的財産訴訟を遂行する日本企業としては、営業秘密を含む文書を提出しないと裁判に勝てない状況が生じた場合、積極的に秘密保持命令の申立てを検討すべきである。そのためには、重要な情報について「営業秘密の三要件」に該当するような管理体制を敷いておくことが必要である。他方、秘密保持命令を申し立てられる側になった場合には、刑事罰があることに鑑み、十分に台湾代理人と協議する必要がある。

4.3 公開停止・閲覧制限

4.3.1 日本

日本においては、裁判の公開は憲法上の要請であるが(憲法第 82 条第 1 項)、「公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある」場合には例外的に非公開とすることが認められる(憲法第 82 条第 2 項)。営業秘密に関する当事者尋問等を公開法廷で行うことは、営業秘密を害する虞があるので、従来より、「公の秩序・・・を害する虞がある」場合には、尋問の全部又は一部を非公開とすることができると解されてきた。しかし、どのような場合に「公の秩序・・・を害する虞がある」場合に当たるか不明瞭であり、実務上は憲法第 82 条第 2 項による公開停止は機能しにくいものであった¹⁹。そこで、2003 年の特許法改正において、営業秘密に関する当事者尋問等の公開停止に関する規定が設けられた(特許法第 105 条の 7 第 1 項)。

公開停止の要件は、以下のとおりである(特許法第 105 条の 7 第 1 項)。

- ①特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、当事者本人もしくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合であること
- ②上記当事者等が陳述する事項が、特許権又は専用実施権の侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって、当事者の保有する営業秘密に該当するものであること
- ③当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述することにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができないと認められること
- ④当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認められること

この公開停止は、職務発明の相当対価等の請求訴訟には適用がなく、侵害訴

¹⁹前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p53

訟においても損害額の立証に関する尋問には適用されず、侵害の立証についてのみ適用される。しかし、特許権等の侵害立証は、もっぱら書証等によって行われ、尋問の必要性が乏しいため、現在のところ公開停止の上申がなされたことはないと言われている²⁰。

また、民事訴訟の訴訟記録については、原則として何人も閲覧を請求することができ、また、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、謄写等を請求することができる（民事訴訟法第91条）。しかし、これでは営業秘密の保護に欠けるので、1996年（平成8年）の民事訴訟法改正により、営業秘密が記載された訴訟記録について、閲覧等の制限の制度が設けられた²¹（民事訴訟法第92条第1項第2号）。

4.3.2 台湾

台湾においては、訴訟の攻防方法が当事者または第三者の営業秘密に抵触する場合、裁判所は申立てまたは当事者双方の合意に基づき、審判を非公開とすることができる（審理法第9条）。この非公開審判は、証人尋問手続きに限られず、また、侵害論のみならず損害論を含む紛争の各段階において適用される。

また、申立てまたは職権に基づき、訴訟資料の閲覧、抄録、撮影を禁止あるいは制限できる（審理法第9条第2項）。

文書あるいは検証物の保有者が営業秘密の抗弁を行った場合、裁判所は、保有者に対し、「秘密の種類、性質、範囲」及び「開示されることによって生じる不利益の具体的内容及び程度」について釈明するよう命じ、相手方の意見陳述を経た後に適当な処理を行うことができる（審理細則第19条）。

4.3.3 日台比較と実務的指針

日本の公開停止は、尋問に限られ、また、損害論には適用されず侵害論だけに適用されるなど、適用範囲が狭い。これに対して、台湾の審判非公開は、尋問に限られず、また、侵害論のみならず損害論にも適用されるなど、日本よりも適用範囲が広い。従って、台湾において知的財産訴訟を遂行する日本企業としては、秘密保持命令の申立てと相まって、審判非公開の申立てについても積極的に検討すべきであろう。

5. 保全命令

台湾においては、日本と比べてかなり容易に仮差押と仮の地位を定める仮処分（典型的には、差止めの仮処分）が認められてきたため、日本よりも積極的に保全処分を活用する事例が多かった。しかし、このような従来のやり方には、

²⁰ 前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p54

²¹ 前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p54

仮差押と仮の地位を定める仮処分とが市場競争で優位に立つための手段として濫用される懸念があった。そこで、今回の審理法においては、特に仮の地位を定める仮処分における立証責任を大幅に厳しくする規定が設けられた。この規定により、日本と台湾の相違は小さくはなったが、依然として異なる点も多く、注意を要する。

5.1 仮差押

5.1.1 日本

仮差押は、債権者が債務者に対して有している金銭の支払を目的とする債権につき、動産または不動産その他の財産に対する強制執行を保全するためになすものである（民事保全法第 20 条）。

仮差押の要件としては、被保全権利（債権者による特許権の保有及び債務者による当該特許権の侵害行為）と保全の必要性（強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、または強制執行をするのに著しい困難を生じるおそれがあるとき）が必要である。

債務者の審尋は、必要的ではない。

仮差押の管轄は、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する（民事保全法第 12 条第 1 項）

5.1.2 台湾

仮差押の要件は、強制執行を保全する対象は、金銭の請求または金銭の請求に代えられることと、仮処分の必要性があること（将来強制執行をすることができなくなるおそれ、または執行が困難となるおそれがあること）である。

裁判所は、上記要件の充足についてのみ審理し、その性質上、相手方に意見陳述の機会を与えることはない。

仮差押の管轄は、従来は訴訟が既に係属するか将来係属すべき第一審裁判所とされており（民事訴訟法第 524 条第 2 項）、権利侵害の疑いのある者の住所か侵害行為の発生地を管轄する裁判所に行くことが通常であった。しかし、審理法施行後は、原則として知的財産裁判所が一括して管轄することとなった（審理法第 22 条第 1 項）。当事者の合意により知的財産裁判所以外の普通裁判所に本案訴訟の管轄がある場合の扱いが問題となるが、その場合は合意管轄のある普通裁判所に仮差押の請求が許されるべきとの見解がある。

5.1.3 日台比較と実務的指針

日本においては、特許権侵害訴訟に関して、仮差押命令申立てを行うことはほとんどない。これに対し、台湾においては、仮差押命令申立てが行われる場合があるが、これには、被告が逃走した場合に備えるという意味合いと、相手にプレッシャーをかけるという意味合いとがあった。審理法の施行によっても

仮差押の要件は変更されていないが、管轄が原則として知的財産裁判所となったことに伴い判断基準が厳格化されるのか、今後の動向が注目される。

5.2 仮の地位を定める仮処分

5.2.1 日本

(1) 要件・審尋

仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるために暫定的な法律上の地位を定める仮処分である（民事保全法第 23 条第 2 項）。知的財産権訴訟における仮の地位を定める仮処分の典型例は、差止めの仮処分である。

仮の地位を定める仮処分の要件としては、被保全権利（債権者による特許権の保有及び債務者による当該特許権の侵害行為）と保全の必要性（争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とすること）が必要である。

侵害差止仮処分を認容する旨の決定がなされると、債務者は営業活動を著しく制限され、企業生命に関わることもあるため、仮処分の審理は慎重にされており（仮処分の本案化）、知財訴訟においては仮処分と本案とが同程度の期間がかかることも珍しくない。

仮の地位を定める仮処分は、最終的救済の内容を実行してしまう影響を有するので、債権者と債務者の双方の審尋を必要とする（民事保全法第 23 条第 4 項）。

(2) 本案の不提起等による保全取消

裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し 2 週間以上の相当と認める一定の期間内に本案の提起を命じる起訴命令を出す（民事保全法第 37 条第 1 項及び第 2 項）、債権者が当該期間内に本案訴訟で提起を証する書面もしくは本案継続を証する書面を提出しなかった場合、債務者の申立てにより裁判所は仮処分命令を取り消さなければならない（民事保全法第 37 条第 3 項）。

(3) 管轄

仮の地位を定める仮処分の管轄は、本案の管轄裁判所である（民事保全法第 12 条第 1 項）。したがって、特許権等に関する仮処分は、東京地裁または大阪地裁の専属管轄であり、意匠権等に関する仮処分は、通常の規定で管轄を有する地方裁判所と東京地裁・大阪地裁との競合管轄となる。

5.2.2 台湾

(1) 要件・審尋

台湾における仮処分の要件は、被保全権利と保全の必要性（審理法第 22 条第 2 項及び第 3 項）のほか、①申立人は保全の必要性に関して具体的に積明しなければならず、担保の提供によって積明不足を補うことを認めてはならないこと、②本案勝訴の可能性、③利益比較原則をとりいれた（審理細則第 37 条）。これは、申立人の立証責任を大幅に重くしたものである。

また、従来は相手方に意見陳述の機会を与えることはなかったが、2003 年の民事訴訟法第 538 条の修正によって当事者双方に意見陳述の機会を与えることが原則とされ、さらに今回の新法により、裁判所は例外的な状況を除き、相手方に意見を陳述するよう通知しなければならないとされた（審理法第 22 条第 4 項）。

(2) 本案の不提起による保全取消

従来は、相手方の申立てにより、起訴命令が出され、期間を過ぎても提訴しない場合は、相手方は仮処分の取消しを申立てることができた。しかし、この制度では、仮の地位を定める仮処分の申立人の所在地が国外である場合、期限内の起訴命令は外交ルートを通じて送達されねばならず、送達に数ヶ月を要することもあるため、起訴命令の実益が損なわれる問題があった。そこで、新法は、仮の地位を定める仮処分の決定後、仮の地位を定める処分が申立人に送達された日から 30 日以内に本案訴訟が提訴されなかった場合、裁判所はこれを取り消すことができることとした（審理法第 22 条第 5 項）。なお、この規定は、仮の地位を定める仮処分だけに適用され、仮差押と他の仮処分には適用されないため、仮差押と他の仮処分については上記の問題は残ったままであることに注意を要する。

(3) 管轄

仮の地位を定める仮処分の管轄について、仮差押と同じ改正がされ、原則として知的財産裁判所が一括して管轄することとなった。

5.2.3 日台比較と実務的指針

日本においては、仮の地位を定める仮処分の審理は慎重になされ、本案訴訟と同程度の期間を要することもある。これに対し、台湾においては、従来は、相手方に意見陳述の機会を与えたり、申立人の本案請求の理由の有無や本案勝訴の可能性について判断を加えたりすることはなかったため、担保金さえ供託すれば、短期間で比較的容易に差止めの仮処分が認められた。

しかし、新法は、仮の地位を定める仮処分が市場競争で優位に立つための手段として濫用される懸念を除くため、仮処分の要件に関する申立人の立証責任を大幅に厳しくし、また、裁判所は例外的な場合を除いて相手方に意見を陳述

するよう通知しなければならないとした。

これにより、日本企業が台湾において債権者として仮処分申立てを行う意義は、短期間に比較的容易に仮の地位を定める仮処分決定が出されるとの魅力が失われると共に相当低減したと言える。他方、日本企業の現地法人が台湾において債務者として仮処分を申立てられた場合、従来は仮処分命令が容易に出されるというリスクがあったが、現在においてはこのリスクは大幅に減ったと言える。

6. 裁判所に対する技術サポート体制

知的財産権訴訟は、高度な技術的事項が争点となる場合が多く、裁判所が適切かつ迅速な判断を下すためには、技術専門家の協力が不可欠となる。日本と台湾における裁判所に対する技術サポート体制は、以下の通りである。

6.1 日本

6.1.1 裁判所調査官

裁判所調査官（以下、「調査官」という）は、裁判官の命を受けて事件の審理及び裁判に関して必要な調査を行う裁判所の常勤職員である（裁判所法第 57 条）。2008 年現在、東京地裁に 7 名、大阪地裁に 3 名、知財高裁に 11 名の調査官が配属されているが、そのほとんどは特許庁の審査官・審判官の長期経験者である²²。

従来、調査官の立場は明確ではなかったが、裁判所等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 120 号）による民事訴訟法の改正により、調査官の権限が拡大・明確化された。すなわち、調査官は、以下の権限を有する（民事訴訟法第 92 条の 8）。

- ①口頭弁論期日等において、当事者等に対して質問し、立証を促すこと、
- ②証拠調べ期日において、証人や鑑定人等に対し直接に質問をすること、
- ③和解期日において、専門的な知見に基づく説明をすること、
- ④裁判官に対し、意見を述べること。

これに伴い、除斥・忌避の規定も新設された（民事訴訟法第 92 条の 9）。

知財高裁においては、審決取消訴訟の全件で調査官が任命され、主任裁判官と調査官が打ち合わせを繰り返しながら、密接に連携して審理を進める。主任裁判官と調査官がそれぞれ記録を検討し、訴状、答弁書、原告の第 1 回準備書面が提出されたころに打ち合わせを行って期日に臨み、期日終了後にも打ち合わせを行って、主任裁判官から調査官に当面の見解が示され、技術的に問題がないかの確認がされると共に、調査官がまとめるべき調査報告書の内容について

²² 塚原朋一「知財高裁における訴訟運営の状況と知財訴訟における専門家の活用の実際」ジュリスト 1326 号 (2007) p 16

て指示が出される²³。知財高裁における特許権侵害訴訟の控訴事件においては、事案に応じて調査官が任命され、東京地裁においては特許権・実用新案権の侵害訴訟及び職務発明の対価請求事件については全件調査官を任命し、特許権等の譲渡や実施料の支払請求等主に契約の成否及び解釈が争点となる事件については事案に応じて調査官が任命され、大阪地裁においては、特許・実用新案権事件の全件について調査官が任命されている²⁴。

6.1.2 専門委員

専門委員制度は、知的財産権訴訟など、専門的、技術的な事項が争点となる訴訟（専門訴訟）において、一層充実した審理判断を実現するため、平成15年の民事訴訟法の一部改正により新設された。この制度は、その専門分野で豊富な知見を有している専門家（専門委員）に訴訟手続きへの関与を求め、争点整理等の手続きに際し、裁判官や当事者に対して、公平、中立なアドバイザーの立場から、争点について専門的技術について説明を行うものである²⁵。

現在、知的財産権訴訟の専門委員は、電気、機械、化学、情報通信、バイオテクノロジー等の各専門分野の第一人者によって構成されており、裁判所に所属する非常勤職員（任期2年）として任命される。2008年時点で、延べ400名の専門委員が知的財産権訴訟に関与している。制度発足当初は、知財高裁・東京地裁所属の専門委員と大阪地裁所属の専門委員に分けられていたが、現在では活用範囲を全国に拡大し、全国レベルで事件にもっともふさわしい専門委員が指定できるようになっている²⁶。その職業別構成比は、大学教授57%、弁理士18%、公的機関研究者17%、民間機関研究者7%である²⁷。

調査官が事件の係属時から終局に至る全ての局面で裁判官と密接に連携するのと異なり、専門委員の役割は、期日における口頭による説明が基本であり、具体的には、以下の権限を有する（民事訴訟法第92条の2）。

- ①裁判官に対し、書面または口頭弁論期日等において口頭で、専門的知見に基づく説明をすること
- ②証拠調べ期日において、当事者等に対し、質問すること
- ③和解期日において、専門的な知見に基づく説明を行うこと

専門委員の説明が正確にされていない場合、当事者が不測の不利益を被ることから、専門委員の説明を当事者が判断し得るように、専門委員は原則として当事者の面前で説明をすることとされ、当事者には専門委員の説明に対して意

²³ 前掲ジュリスト1326号(2007)p16,17

²⁴ 前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手續の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p41

²⁵ 知財高裁ホームページの「知的財産訴訟における専門委員制度について」の項参照
(<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert.html>)

²⁶ 前掲ジュリスト1326号(2007)p13,14

²⁷ 知財高裁ホームページの「知的財産訴訟における専門委員制度について」の項参照
(<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert.html>)

見を述べる機会が与えられる（民事訴訟規則第 34 条の 5）。また、専門委員が、説明を記載した書面を期日外で提出する場合、裁判所書記官が当事者双方にその書面の写しを送付する（民事訴訟規則第 34 条の 3 第 2 項）。これにより、当事者は専門委員の説明の内容を知ることができる²⁸。なお、専門委員の説明は、あくまで説明であり、証拠資料にはならない。

全特許事件の中で専門委員が関与した事件の割合は 1 割近いとされているが²⁹、裁判所がある事件について専門委員を関与させることを決めた場合、裁判所は関与すべき専門委員を選択し、当事者の意見を聴いた上で専門委員を指定する（民事訴訟法第 92 条の 5 第 2 項）。知財高裁では、1 件の事件で専門委員を必ず複数指定し（例えば第 4 部では 3 人）、当事者に異議がなければ、そのまま全員を指定している³⁰。

6.1.3 鑑定人

技術的に難解な事件や大型事件においては、当事者が、学者等の専門家に依頼して私的な鑑定書、意見書、見解書等を作成してもらい、書証として提出することがある。裁判所は、こうした私的鑑定書を参照するが、双方の提出した鑑定書の結論が異なり、いずれを採用すべきかの判断が容易でない場合もある。この場合、裁判所が鑑定人を選任して鑑定を行わせることもできるが、適切な鑑定人の選任等に時間がかかり、訴訟遅延を招く原因となりがねないこと、専門委員・調査官等専門的知見を確保するための他の制度が整備されていることから、知的財産訴訟においては鑑定を実施することはほとんどない³¹。

6.2 台湾

従来、台湾では、知的財産権事件を専門で扱う裁判所がなく、裁判官の技術的理解をサポートする体制も裁判所内になかったため、技術的事項について裁判官が判断できない場合は、外部の技術専門家または専門機関を鑑定人に指名し、その鑑定結果に頼らざるを得なかった。しかし、鑑定手続きに付する場合であっても、適切な鑑定人の選任や、具体的な鑑定事項の決定は裁判所の責任であり、その過程においても技術的事項に関する理解は必要であったが、裁判所に対する技術サポート体制は十分ではなかった。

今回の組織法・審理法では、知的財産権事件専門の裁判所として知的財産裁判所が設立されたのに伴い、日本の調査官に類似した技術審査官が配置され、裁判官が技術に関わる争点を処理することを直接にサポートできることとなった。

²⁸前掲「平成 16 年改正 裁判所法等を改正する法律の解説」p7, 8

²⁹前掲ジュリスト 1326 号 (2007) p15

³⁰前掲ジュリスト 1326 号 (2007) p14

³¹前掲設楽隆一・間史間・鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p33

また、今回の組織法・審理法施行以前の 2003 年に、司法省から専門家諮問委員に関するガイドラインが公表され、日本の専門委員に類似する制度が台湾でも整えられていた。

6.2.1 技術審査官

知的財産裁判所の設立時には、機械分野 5 名、電子電機分野 2 名、化学・化学工学分野 1 名、バイオテクノロジー・医薬分野 1 名の計 9 名の技術審査官が配置されている。この 9 名は、全て知的財産局の経験豊富な特許審査官から選任された。

裁判所は必要に応じて、技術審査官に下記の職務を命じることができる（審理法第 4 条）。

- ① 訴訟関係を明確にするため、事実上または法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明または尋問を行う。
- ② 証人または鑑定人を直接尋問する。
- ③ 本案について裁判官に意見陳述を行う。
- ④ 証拠保全時の証拠調べを補助する。

また、訴訟手続きにおいて重要な役割を担う技術審査官が当事者の一方に偏重するのを避けるため、裁判官の除斥に関する規定が準用される（審理法第 5 条）。

6.2.2 専門家諮問委員

2003 年 7 月に公表された司法省ガイドラインによれば、制度の概要は以下の通りである。

- 1、以下の事件に適用する。

民事：7 種類の事件（医療事故、工事事件、知財関連、公害事件、証券取引、海事事件及び労使事件）

刑事：8 種類の案件（知財侵害を含む）

行政：2 種類の事件（知財と公害事件）

- 2、専門家名簿を設置し、裁判官の参考に供する。名簿に登録された専門家は 64 名であり、39%が電気電子、11%が機械、15%が化学・化学工学の分野である（2009 年 1 月現在）³²。
- 3、専門家の除斥は、各訴訟法の裁判官の規定を準用する。
- 4、専門家は、訴訟法上の鑑定人でなく、単に裁判官に専門的意見を提供するだけであり、その意見を直接証拠としてはならない。
- 5、専門家の協力方式は、電話、裁判所における期日への立会い、あるいは他の方式。

32 李得灶(知的財産権裁判所裁判官)「台湾における知的財産訴訟の新制度紹介」、2009 年 2 月 17 日、交流協会主催、台湾知財セミナー資料

- 6、専門家への報酬は国が負担する。
- 7、専門家には秘密保持義務が課される。

6.2.3 鑑定人

台湾の知的財産権訴訟では、権利侵害の有無を巡り、双方当事者が専門知識を有する専門家又は機関に鑑定報告の作成を依頼し、異なる結論の鑑定報告を提出することが多く、その場合には裁判所が第三の専門家又は機関に鑑定報告を作成させる実務が取られている。鑑定を行う機関として、司法院が専門機構リストを公開しているが

(<http://www.judicial.gov.tw/work/work01/work01-35.asp>)、これは単なる参考リストであり、このリストにない機関や専門家に鑑定報告の作成が依頼されることも多い。また、知的財産権訴訟における侵害鑑定の手順は、知的財産局が作製し、司法院が公開する侵害鑑定要点に詳細に記載されている。

組織法・審理法の施行後、技術審査官が鑑定人の機能を代替できるかが注目されたが、現時点における実務運用上、技術審査官は裁判官の補佐人員であって、その職責は裁判官の案件理解を助けることにあるため、直接鑑定機能を代替することは難しいとされる。また、特許権侵害案件に関わる専門技術は非常に幅広く、定員や技術分野に限りのある技術審査官が全てをカバーすることはできないため、今後も鑑定人の関与をある程度維持する必要がある。

6.3 日台比較と実務的指針

今回の組織法・審理法施行で台湾に導入された技術審査官は、日本の調査官とほぼ同じバックグラウンド（特許庁の審査官・審判官）を有し、同様の役割を担っている。（但し、証拠保全の補助も行う点では、日本の調査官よりも役割が広い。）また、2003年の司法省のガイドラインに記載された専門家諮問委員制度は、日本の専門委員に類似した制度設計となっている。

日本では、従来、知的財産権訴訟を専門に扱う裁判官が、技術的な争点についても調査官の補佐を受けながら自ら判断を下すことが一般的であり、2004年4月の専門委員制度の導入でその体制は一層強化されたと言える。

これに対し、台湾の知的財産権訴訟では、従来は、当事者双方が異なる結果の鑑定報告を提出した後、裁判所が依頼した第三の鑑定人による鑑定結果が出た場合、当事者が第三の鑑定報告の結論を覆すことは極めて困難であり、訴訟における侵害判断が実質的に第三の鑑定だけで決まるような側面があった。2003年に専門家諮問委員が整備された後も、技術的事項の判断について鑑定に強く依頼する傾向は続いていた。知的財産裁判所の裁判官が、技術審査官の補佐を受けながら、どの程度鑑定への依存から脱却できるか、今後の動向が注目される。

7. 権利有効性の争い

従来台湾では、かつての日本と同様、権利の有効性を侵害訴訟で争うことは許されず、侵害訴訟を提起された被告は、権利の有効性を争うには侵害訴訟とは別に知的財産局に無効審判を提起し、それを理由として侵害訴訟の中止を求めるほかなかった。しかし、今回の組織法と審理法の施行により、日本と同様、侵害訴訟において権利の有効性を争うことが可能となったため、より迅速な紛争解決が期待される。

7.1 日本

7.1.1 侵害訴訟における有効性判断

かつては侵害訴訟において権利の有効性判断を行うことはできなかったが、最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決(民集54巻4号1368頁)(以下、「キルビー事件最高裁判決」という)により、無効理由の存在が明らかである場合に権利行使を制限する権利濫用の抗弁が認められた。その後、2004年(平成16年)の特許法改正により、キルビー事件最高裁判決で必要とされた「無効理由の存在が明らか」との要件が撤廃され、権利濫用という一般法理に基づく抗弁ではなく、法律上の明文の規定に基づく抗弁(権利行使制限の抗弁)として無効の抗弁が認められることとなった(特許法第104条の3等)。この無効の抗弁は、侵害訴訟における当事者間の相対的無効を規定しただけであり、無効審決のような対世効は有しない。

7.1.2 権利の有効性を審理するタイミング

先述のとおり、侵害論と無効論とは同時に審理されるが、侵害論の方が先行する場合が多い。また、無効の抗弁が審理を不当に遅延させる目的で提出されたと認められるときは、裁判所は申立てによりまたは職権で却下の決定をすることができる(特許法第104条の3第2項)。

7.1.3 無効審判請求による侵害訴訟の中止

無効の抗弁(特許法第104条の3等)が導入された後も、審判請求による侵害訴訟の中止の規定(特許法第168条第2項)は廃止されておらず、裁判所は必要があると認めるときは審決の確定まで侵害訴訟を中止することができる。但し、実務上は、現在では中止が認められることは余りない。

7.1.4 侵害訴訟において主張できる無効理由

無効審判において請求不成立が確定し、確定審決が登録された場合、同一の事実及び証拠に基づいて審判を請求することができない(特許法第167条)。この場合に侵害訴訟において無効の抗弁を主張することができるかについては、争いがある。

同じ証拠を利用しながらもさらに実質的な新証拠が追加されて無効主張が行われる場合には、同一の事実及び証拠とはならないので、この点が問題となる事例はまれであり、議論の実益に乏しいとされている。全く同一の事実及び証拠に基づく無効主張を排斥した審決が審決取消訴訟により維持され確定している場合には、侵害訴訟においてこれと反する判断を行い、無効とすることは妥当ではないから、無効の抗弁は認められないとの見解がある³³。

7.1.5 裁判所の審理範囲

弁論主義の原則により、裁判所は当事者が主張しない場合に権利の有効性を審理することはなく、裁判所が職権で証拠を探索することもない。

7.1.6 特許権者の防御手段（権利の訂正）

訂正の要件は、下記のとおりである。

- (1) 次に掲げる事項を目的とすること。（特許法第 126 条第 1 項）
 - ①特許請求の範囲の減縮
 - ②誤記又は誤訳の訂正
 - ③明りょうでない記載の釈明
- (2) 当初明細書の記載事項の範囲内であること（同 3 項）
- (3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更しないこと（同 4 項）
- (4) 訂正後の発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができること（同 5 項）

侵害訴訟において無効の抗弁が主張された場合、特許権者は相手方の主張する無効理由が訂正によって成り立たなくなる旨を再抗弁として主張できるが、下記の①～④が認められるときは再抗弁が認められることとして、訂正前の「現在のクレーム」により侵害を肯定するという実務が行われている³⁴。

- ①訂正請求または訂正審判請求したこと
- ②訂正が訂正要件を満たすこと
- ③訂正により無効理由が解消すること
- ④訂正後のクレームの技術的範囲に被告製品が含まれること

このうち、①の要件の要否には争いがあり、近時、現実に訂正審判の請求を要件とすることは妥当でないとの意見も提示され（最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決（最高裁ホームページ）泉少数意見）、今後の動向が注目されている。

7.1.7 侵害訴訟と無効審判の齟齬を防止するための措置

2004 年（平成 16 年）の特許法改正により、侵害訴訟において権利の有効性

³³清水節「無効の抗弁」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」 p130-p132

³⁴美勢克彦「特許法 104 条の 3 第 1 項立法後のクレーム解釈について」クレーム解釈をめぐる諸問題（中央知的財産研究所） p 88-p89

を審理するにあたり、特許庁との判断の齟齬を防止し、審理を迅速にするため、無効の抗弁（特許法第 104 条の 3 第 1 項など）が主張されたときは、裁判所と特許庁の間の通知や裁判所から特許庁長官へ訴訟記録の一部写しの送付の規定が設けられた（特許法第 168 条第 5 項及び第 6 項）。

7.1.8 侵害訴訟と無効審判で齟齬が生じた場合の救済

権利の有効性を判断した侵害訴訟の判決が確定した後、特許庁の審決において、判決とは異なる有効性の判断が示され、確定する場合があります。この場合、侵害訴訟で行われた判決に、民事訴訟法第 338 条第 1 項第 8 号所定の再審事由が生じないか問題となる。

(1) 侵害訴訟において無効の抗弁を否定して請求認容の判決が確定した後、無効審判において無効請求を認めた審決が確定した場合

侵害訴訟において無効の抗弁を主張して認められなかった場合、または、主張できたのにこれをせず敗訴した場合には、後に無効審決を得たとしても、民事訴訟法第 338 条第 1 項但し書の類推適用により再審を認めないとの説や、制度的に無効の抗弁を主張しうようになった以上、再審請求自体が訴訟上の信義則に反するような場合もあるとの説もあるが、立法担当者は、この場合は再審事由（民事訴訟法第 338 条第 1 項第 8 号）になり得ると考えていた³⁵。

(2) 侵害訴訟において無効の抗弁を認めて請求を棄却し確定した後、同一の主張を行った無効審判において無効請求が成り立たず有効性を認めた審決が確定した場合

民事訴訟法上の再審事由にならないことについて、実務上、ほぼ異論がない³⁶。

しかし、無効審判請求中にされた訂正請求または別途請求された訂正審判により特許請求の範囲が減縮され、その審決が確定した場合には、民事訴訟法第 338 条第 1 項第 8 号の再審事由が存在すると解する余地があるとされた（最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決（最高裁ホームページ）³⁷）。

7.2 台湾

7.2.1 侵害訴訟における有効性判断

台湾においても、今回の組織法・審理法施行前までは、侵害訴訟において権利の有効性を争うことはできなかった。しかし、審理法により、裁判所が個別

³⁵ 前掲清水節「無効の抗弁」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p146-147

³⁶ 前掲清水節「無効の抗弁」飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」p146

³⁷ 但し、当該事案の解決としては、訂正審決の確定を理由とした特許権者（上告人）の主張は特許法第 104 条の 3 第 2 項の規定の趣旨から許されないとし、上告が棄却された。

の訴訟に関連する知的財産権の有効性に関して、審理を行うことができるようになった（審理法第 16 条第 1 項）。この有効性に関する判断は、侵害訴訟における当事者間の相対的無効を規定しただけであり、無効審決のような対世効は有しない（審理法第 16 条第 2 項）。これらの点は、日本と同じである。

7.2.2 権利の有効性を審理するタイミング

先述のとおり、日本と異なり台湾においては、被告は無効の主張を訴訟の前段階で提起しなければならず、裁判所は効率的な訴訟進行のため、原則上、特許の有効性の争点を侵害事実や損害賠償等の争点より先に審理しなければならない。

当事者による権利有効性の主張が遅れた場合、訴訟遅滞の意図や重大な過失があり、訴訟終結の障害になると認められれば、裁判所はその主張を却下することが望ましいとされている（審理細則第 33 条第 1 項）。また、権利の有効性について、第一審または準備手続きで主張しなかった場合、上訴審または準備手続き後の口頭弁論において主張することはできない（審理細則第 33 条第 2 項）。

7.2.3 無効審判請求による侵害訴訟の停止

日本と異なり台湾においては、無効審判請求を理由とした侵害訴訟の停止は明文的に禁止され、裁判所は権利の有効性に関する判断を自ら下さねばならない（審理法第 16 条第 1 項、審理細則第 28 条第 1 項）。但し、無効審判の進行と当事者の意見とを適度に斟酌して、本案審理の進度との協調を図らねばならないとされている（審理細則第 30 条第 1 項）。

7.2.4 侵害訴訟において主張できる無効理由

日本と同様、台湾においても、被告または第三者が特許無効審判請求を行ったが、審判請求不成立が確定した場合、被告は侵害訴訟において、同一の事実及び証拠に基づいて再び権利の有効性について争うことはできない（審理細則第 28 条第 2 項）。

7.2.5 裁判所の審理範囲

日本と異なり台湾においては、裁判所が有効性を審理する際に参照する資料は、当事者が提出した証拠だけに限らない。知的財産民事訴訟が係属中に、当事者または第三者が同一の知的財産権の取り消しあるいは廃止に関して、既に行政争議上の手続きを提起している場合、裁判所は必要に応じて、職権により知的財産の責任機関及びその上級機関に証拠資料を求めることができる（審理細則第 30 条第 3 項）。また、裁判所が参照できる資料には、当事者が挙げる証拠と裁判所の職権調査による資料が含まれ、裁判所は法規に基づき技術審査

官の協力を請求し、さらに知的財産局に意見表示を命じることができる（審理細則第 31 条第 1 項）。この証拠を裁判の基礎として採用するためには、当事者に弁論の機会を与えなければならない（民事訴訟法第 221 条、第 222 条及び審理法第 8 条第 1 項）。

7.2.6 特許権者の防御手段（権利の訂正）

台湾においても、侵害訴訟において権利の有効性が争われた場合、特許権者はその防御として知的財産局に対して訂正審判を請求することができる。すなわち、台湾における訂正の要件は、「特許請求の範囲の縮小」、「誤記事項の訂正」、または「不明瞭な記載に対する釈明」を目的とするもので、当初明細書の記載事項の範囲内であり、実質的に特許請求の範囲を拡大または変更してはならないというものであり（専利法第 64 条第 1 項及び第 2 項、同法第 108 条）、日本と類似している。しかし、「実質的に特許請求の範囲を拡大または変更してはならない」という要件は、日本よりも厳格に運用されており、例えば、以下のような訂正は、実質的に特許請求の範囲を変更するものとして許されない。

- ・特許請求の範囲に元々存在していない従属関係への訂正などのように、ある技術構成が既にある従属項に記載されていても、当該技術構成をその従属先以外の独立項に組み込むこと。
- ・それぞれ独立項にのみ従属する複数の従属項に記載されている複数の技術特徴を共に同一の独立項に組み込むこと。（例えば、請求項 1 が独立項、請求項 2 が請求項 1 の従属項、請求項 3 が請求項 1 のみの従属項である場合、請求項 2 と 3 を共に請求項 1 に組み込むこと。）
- ・1 つの従属項に 2 つの技術構成がある場合、その中の 1 つの技術構成のみを従属先に組み込むこと。

訂正審判が請求された場合、裁判所は、訂正が未確定であることを理由として訴訟停止を裁定してはならないが、必要に応じて、遅めの期日を指定することができる（審理細則第 32 条）。

侵害訴訟で訂正を前提に権利の有効性を審理した場合、訂正が確定していない段階で侵害裁判所が侵害の有無を判断できるかに関しては、実務上の取り扱いが不明であり、今後の動向が注目される。

7.2.7 侵害訴訟と無効審判の齟齬を防止するための措置

日本と異なり台湾においては、民事裁判と行政争議手続きの結果が異なる事態の発生を事前に防ぐため、新法において幾重もの予防線を設定した。例えば、侵害裁判所は、無効審判の状況を斟酌した上で訴訟期日を指定しなければならない（審理細則第 32 条）。また、侵害裁判所は、知的財産局及びその上級機関に証拠資料を求めることができる（審理細則第 30 条第 3 項）。日本においては、特許庁長官が裁判所に対し訴訟記録の写しの送付を求めることができる

(特許法第 168 条第 6 項) が、日本と台湾において、記録等の送付を行う機関と記録等を受け取る機関とが逆となっていることは興味深い。さらに、裁判所が権利の有効性の争議に際して適切な判断を下すため、必要に応じて、知的財産局に訴訟参加を命じることができる(審理法第 17 条第 1 項)。

7.2.8 侵害訴訟と無効審判で齟齬が生じた場合の救済

日本と同様、台湾においても再審の規定(民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号: 確定判決の基礎となった行政処分に変更があった場合に再審を認める規定)の適用の可否が問題となる。

- (1) 侵害訴訟において無効の抗弁を否定して請求認容の判決が確定した後、無効審判において無効請求を認めた審決が確定した場合

日本と異なり台湾においては、新法に明確な規定はなく、裁判所は権利の有効性について自ら判断を下すよう要求されている以上、裁判所は行政争議手続きとの並行権限を有しており、従って再審は認められないという見解と、この並行権限を否定し、再審を認める見解の両説がある。

- (2) 侵害訴訟において無効の抗弁を認めて請求を棄却し確定した後、同一の主張を行った無効審判において無効請求が成り立たず有効性を認めた審決が確定した場合

台湾においては、並行権限を認める見解と認めない見解のいずれにおいても再審は認められないとされ、日本と結論において同じである。

無効審判請求中にされた訂正請求または別途請求された訂正審判により特許請求の範囲が減縮され、その審決が確定した場合に再審が認められるかについては、日本のような判例が未だなく、今後の判例の動きを見守る必要がある。

7.3 日台比較と実務的指針

日本と台湾の侵害訴訟における有効性判断の基本的な制度設計には類似点が多い。しかし、台湾においては、無効論が侵害論に先立って審理されること、訴訟手続きの中止(停止)が禁止されていること、裁判所による証拠収集を認め職権探知主義的な要素を取り入れていること、知的財産局の訴訟参加要請を認めていることなどの違いがある。日本企業としては、以下の点に留意すべきであろう。

まず、日本企業が侵害訴訟の被告となった場合、無効論が侵害論の審理に先立って最初に行われる点に留意すべきである。無効資料の収集を急ぐと共に、無効論の十分な組み立てを訴訟の初期段階において行うことが肝要となる。また、日本に比べて、知的財産局の関与が強い制度設計となっているため、同時

に無効審判を請求するか否かも重要な検討事項となろう。

他方、日本企業が原告として侵害訴訟を提起する場合、権利の有効性に関する事前検討が重要であることは言うまでもないが、その検討の際に、台湾における訂正要件が日本よりも厳しく運用されている点に留意すべきである。こうした厳格な訂正要件を踏まえても権利の有効性を維持できるか、訴訟提起前の慎重な検討が重要となる。

第六章 民事訴訟制度を利用する際の注意事項

以下で、企業が台湾で特許権侵害民事訴訟手続きを進める際の注意事項について、具体的に説明を行っていく。各企業内部でこれを利用して標準業務手順（standard operation procedure）を作り、個別案件に応じて臨機応変に運用されたい。

1. 民事訴訟に要する時間及び費用

特許権侵害民事訴訟手続きが要する時間と費用は、案件の複雑さにより大きく左右されるだけではなく、相手方の訴訟戦略や裁判所の審理態度も案件の進行効率に影響を及ぼす。以下では一般的な案件の状況について説明するので、検討の参考にされたい。

1.1 平均所要時間

司法院が発布した「智慧財産法院辦案期限規則（知的財産裁判所案件処理期限規則）」第3条及び「各級法院辦案期限実施要点（各級裁判所案件処理期限実施要点）」第2条の規定によると、知的財産民事訴訟事件の審理時間がそれぞれ第一審は1年4ヶ月、第二審は2年、第三審は1年を過ぎた場合は、原則的に遅延案件と見なされ、記録及び管理された上で、裁判官は迅速に案件を処理するよう促される。但しこれは裁判所内部の管理手続きであり、対外的な法律効果はない。実務上、一般の民事訴訟事件の第一審において、審理時間が3年に及ぶ案件が多くある上、上訴審の審理には更に時間を要する。

新法は、民事裁判所は権利の有効性の争議に関して自ら判断しなければならないと明確に定めているため、理論上、相当程度案件審理の速度を上げることが可能である（第四章5.2を参照）。2008年7月1日から同年12月31日までの統計資料に基づき、知的財産裁判所の民事訴訟案件の審理状況を以下のようまとめた（資料の出所は、「知的財産裁判所、2008年7月1日—2008年12月31日」）。

	受理案件	原告の全部 又は部分勝 訴	原告の全部 敗訴	和解	撤回	平均審理 日数
民事第一審	98	4	12	9	3	58
民事第二審	63	3	12	8	3	70

ここで注意されたいのは、上記資料は全ての民事訴訟案件についての統計であり、特許、商標、著作権あるいはその他の民事訴訟というように区分されて

いない点である。このほか、内容が比較的複雑な案件の審理は、統計の終点である12月31日時点では審理が終わっていないため、上記の「平均審理日数」が実際の審理状況を反映しているとは言い難い。例えば現行実務上、特許権侵害民事訴訟事件において、当事者双方が手続き事項を巡って積極的な攻防を行った結果、準備手続きが半年続いた後によりやく口頭弁論手続きが始まったというケースもある。そして弁論手続きが始まった後も、当事者が各争点を明確にするためあるいは特許請求範囲を解釈するために、それぞれが専門家証人の召喚を請求し、弁論期日の手続きが午前から夜まで続くことや、一日だけでは全ての証人尋問が終わらない状況もよく見られる。今後統計資料の分母がもっと増えれば、結果はより客観的なものになり、「平均審理日数」はきっと倍増することであろう。このほか、被告が「特許の有効性」及び「先行技術による棄却」の答弁を提出する際、特許の無効を証明するための先行技術等の資料を探す時間を考慮に入れると、第一審の提訴から判決までの時間は10ヶ月から1年はかかると見るのが合理的である。また、これまでのところは見られないが、もし被告が原告の特許に対して無効審査請求を行い、原告がこれに対して特許範囲の縮小を求めるような状況になれば、裁判所は民事訴訟と行政争議の判断結果が異なる事態を避けようとするため、審理期間が延びることは必至である。

「仮差押」及び「仮処分」の保全命令に関しては、一般に裁判所の裁定を得るまでに3ヶ月から半年を要していた。新法の施行後、「仮の地位を定める仮処分」の本案化の流れが確立したため、審理手続きは今後より複雑かつ冗長になることが予測される。

なお、知的裁判所は本案訴訟の審理において、審判の効率と妥当性の両方に気を配っており、特別に「理想の審理モデル」を提出して、裁判官及び当事者が協調して案件処理を行うよう要求している。その要点の次の通りである。

(1) 手続き事項の迅速な審理：

新法施行前の実務上、裁判所が被告の手続き事項に対する抗弁を迅速に処理できなかったために、訴訟手続きが空転したケースがよく見られた。新制度が設計する「理想の審理モデル」は、担当裁判官は手続き事項を迅速に処理し、審理の停滞や遅延を避けなければならないと特に提示している。しかし前述のように、新法の施行後も実務上、手続き事項の処理のために準備手続きだけで半年を費やしたケースが見られた。従って、いわゆる「理想の審理モデル」を貫徹できるか否かは、やはり個別案件の複雑さと当事者間の主張如何にかかっている。例えば、侵害排除請求の訴訟費用計算を行う場合や、原告が外国法人であり、台湾に住所や事務所、営業所または訴訟費用を賠償するに足る資産がないような場合、いずれも訴訟費用あるいは訴訟費用担保額の計算に関わるため、当事者双方が営業販売資料を提出する必要があるが、

もし当該資料が営業秘密に関わる場合、秘密保持命令の申し立てや裁定がなされる可能性がある。このように、当事者間の攻防戦略は裁判所の審理速度に大きな影響を与えることになる。

(2) 実体事項の書面先行：

台湾は証拠開示（discovery）制度を採用しておらず、当事者の証拠の提出は往々にして不十分であったり、消極的であったりするため、担当裁判官が案件の全貌を素早く把握することは難しい。新制度が設計する「理想の審理モデル」に従えば、裁判所は当事者と協力して、初回の口頭弁論期日に争点整理を進め、審理計画を策定する。従って、当事者が書面での主張や証拠の提出を遅延すれば、これらの主張を審理計画に盛り込むことができなくなり、失権効果が生じる可能性がある。従来、当事者及び弁護士は訴訟の進捗を見た上で状況に応じた攻防戦略を採る傾向があったが、新法の施行後は如何に審理計画に対応していくことになるだろうか？ あらゆる可能な主張及び証拠を出し惜しみしないで一度に提出することは上策と言えるだろうか？あるいは、如何に訴訟戦略の柔軟性を保ちつつ、失権効果の発生を回避することができるだろうか。これらは、当事者及び弁護士にとって、新制度下における重要な課題だと言えよう。

(3) 争点整理及び審理計画の策定：

初回の口頭弁論期日に策定された審理計画は訴訟手続き全体の進行の要であり、第二回、第三回、第四回の口頭弁論期日、さらには判決の準備及び進行まで、全て当該審理計画に基づかなければならず、これにより、裁判官が有効的かつ適切に訴訟を指揮し、「理想の審理モデル」の制定目的を達成することが可能になる。

(4) 争点の分割と集中審理：

新制度が設計する「理想の審理モデル」のもう一つの特色は、実体事項の争点を「特許の有効性」、「権利侵害事実」及び「損害賠償」に分けている点にある。審理計画においては合理的な順序や訴訟経済の観点に基づき、これらの実体事項が、それぞれ第二回、第三回、第四回の口頭弁論期日に審理するよう明確に定められる。例えば裁判所が第二回口頭弁論の審理において係争特許取り消しの事由があると認定した場合、特許権者敗訴の判決を下すことができる。この場合、権利侵害事実や損害賠償について引き続き調査や審理を行う必要はない。しかし実務の運用状況を観察する限り、現時点では知的財産裁判所は保守的な態度を見せており、たとえ最初に審理した特許の有効性に関する審理が判決を下しうる程度まで進んだとしても、それだけで当事者に対して心証を完全に明らかにしたり、特許権者敗訴の判決を下したり

することはない。そして従来通り、権利侵害事実及び損害賠償等の争点について、当事者に弁論を行わせている。今後、この部分の実務の発展方向は注目すべきであろう。

1.2 平均所要費用

特許権侵害民事訴訟に要する費用には、裁判費用、その他の訴訟費用、担保金及び弁護士報酬金等が含まれる。裁判費用及びその他の訴訟費用は、法規に従い原告または申立人が予め裁判所に納め、原則的に判決の確定後に、敗訴した当事者が負担することになる。このほか、原告が訴訟を撤回した場合には、訴訟費用は原告が負担しなければならない。和解が成立した場合の訴訟費用は、原則上、各自が負担することになる。但し訴訟の撤回や和解の促進のため、特定の条件に合致する場合には、当事者は法規に基づき当該裁判所に裁判費用の3分の2の返還を請求することができる。各費用について、以下で説明する。

(1) 裁判費用：

原告が金銭による賠償を請求する場合、裁判費用は訴訟物の金額または価格に基づいて計算される。訴訟物の金額によって異なるが、概ね、第一審は訴訟物の金額または価格の1.1%が、第二審及び第三審はそれぞれ訴訟物の金額または価格の1.65%が徴収される。提訴前に証拠保全や保全命令を申し立てる場合に徴収される裁判費用は1,000NTD（新台幣ドル）である。強制執行の執行費用は、執行対象の金額または価格の1,000分の8が徴収される。

このほか、被告による権利侵害行為の停止を請求するなど、原告が金銭賠償以外の請求を行う場合の裁判費用に関しては、実務上異なる二つの見解が存在する。一方の見解では、「訴訟物の価格を査定できない」と見なされ、民事訴訟法第77条の12の規定により、最高裁判所に対して控訴できる最低限の控訴利益に1割を上乗せした額、即ち165万NTDを訴訟物の価格と決め、これに基づき裁判費用が徴収される。またもう一方の見解では、裁判所は当事者が訴訟物の価格を証明できないということだけを以って、「査定不能」と認定してはならないとされる。この時、裁判所は職権により証拠調べを行い、被疑権利侵害製品の平均販売量や利潤、市場サイクル、その他代替製品の市場占有率、係争特許の有効期限、当事者の双方が受け入れられるであろう権利金の額などを勘案し、訴訟物の価格を定め、これに基づき裁判費用を計算することができる。

(2) 裁判費用以外の訴訟費用：

訴訟文書のコピー代または翻訳費用、証人または鑑定人の日当及び交通費、裁判所が定める鑑定人報酬及びその他訴訟の進行に必要な費用等が含まれ

る。

(3) 担保金：

訴訟費用は原則上、敗訴した当事者が負担する。従って、原告が台湾に住所や事務所、営業所、あるいは訴訟費用を賠償するに足る資産を持たない場合は、民事訴訟法第 96 条の規定により、裁判所は被告の申し立てに基づき、裁定により訴訟費用に応じた担保を提供するよう命じる必要がある。裁判所が裁定する担保金は、通常は訴訟物の金額または価格の 3.3%として計算される。原告が期限を過ぎても担保金を提出しない場合は、裁判所は裁定によりその訴えを却下しなければならない。注意すべきなのは、最高裁判所の実務見解によると、「外国の当事者が台湾において資産を持たない」と言う時の「資産」には、有形財産である動産または不動産のほか、客観的な交換価値があり、資産の一種であると言える知的財産権等の無形財産も含まれる。従って、外国の当事者が台湾において特許権や商標権等を有する場合は、裁判所に報告し、その価値を証明しなければならない。そして、裁判所がその価値が訴訟費用の賠償に足ると認定すれば、担保提出命令の裁定を下す必要はなくなる。

このほか、原告が仮執行、仮差押、仮処分または仮の地位を定める仮処分を申し立てた場合、裁判所が原告に担保の提供を命じる可能性がある。一般的に、裁判所が裁定する仮執行または仮差押の担保金は、訴訟物の金額または価格の 3 分の 1 として計算される。仮処分または仮の地位を定める仮処分に関して、相手方が処分により被るであろう損害の計算には一定の基準があるわけではないため、通常、担保金は当事者間の主要な争点となるが、裁定の結果は案件ごとに大きく異なる。

担保の提供は、原則的に現金または裁判所が相当額と認める有価証券を供託しなければならない。また、保証人または保障業務を行う銀行が作成した保証書を以って、これに代えることができる。供託金であれ保証書であれ、それは相手方が被るであろう損害を賠償するための担保であるため、担保を提供すべき原因が消滅したり、担保受益者が担保の返却に同意したことを担保提供者が証明したり、あるいは訴訟の終結後に担保の受益者が権利行使を催告されたのにも関わらず行使しない場合には、裁判所は担保提供人の申し立てにより、裁定を以って供託金または保証書の返却を命じることができる。

(4) 弁護士報酬：

弁護士報酬の計算は、当事者と弁護士間の委任関係により決まる。台湾の大規模な法律事務所の多くは、タイムチャージ制を採っている。特許権侵害民事訴訟を例に挙げると、一般的な第一審の弁護士報酬は概ね 150 万 NTD 以上であるが、原告または被告、及び案件に関わる特許技術ごとに違いが生

じる。原則上、弁護士報酬は訴訟費用に含まれない。従って、当事者が自己負担しなければならないのであり、敗訴した当事者が負担するのではない。ただし注意すべきなのは、第三審は法律の強制規定により必ず弁護士を訴訟代理人に委任しなければならないため、第三審の弁護士報酬は現行規定上、50万NTDが上限とされている。これは訴訟費用の一部として計算することができ、敗訴した当事者が負担する。

2. 民事訴訟制度を回避する方法

特許権侵害を巡る争議に際し、民事訴訟制度を通じて解決を図るメリットは、確定的な最終判決を得て、それに基づき強制執行を行うことができる点になる。他方で欠点としては、各級裁判所の訴訟は時間の浪費を伴うこと、また国際的な訴訟である場合、台湾の裁判所の審理は主に中国語が用いられ、外国当事者は使用言語を選択することができないために、著しく不利な立場に置かれる点が挙げられる。もし当事者が民事訴訟以外の争議解決制度を利用できれば、時間及び金銭コストを大幅に節減することができる。以下では、特許権侵害案件の実務上よく見られる訴訟以外の争議処理制度を紹介する。

2.1 警告書

特許権者が権利侵害行為者に警告書を送ることは、初期段階で最もよく見られる処理方法である。もし相手方の誠意ある対応が得られない場合は、さらに踏み込んで、訴訟手続きを発動することができる。逆に双方の協議が順調に進めば、和解するか、または授權契約を結ぶことが可能である。警告書は以下の各主要部分から構成されている：

- (1) 第一部分では、被告に対し、その行為が特許を侵害していることを告知しなければならない。この時、侵害を受けた特許の内容と範囲とを明確に記載しなければならない。必要に応じて添付書類を引用することができる。
- (2) 第二部分では、特許権者が受けた侵害行為の具体的事実を示さなくてはならない。例えば、被告の生産行為、使用行為、販売行為又は輸入行為等を描写することである。
- (3) 第三部分では、侵害行為の停止及び損害賠償の要求を提起しなければならない。権利金は双方の協議を経て確定するものであるため、通常初期段階で特許権者が具体的な賠償金額を要求することはなく、計算のために被告に販売関連資料の提出を要求する。
- (4) 通常は最後の部分で相手方に迅速な返答を求める。また実務上、権利侵害者が進んで和解に応じるように特許権者が早期和解優待（early settlement discount）を申し出ることもある。これは多数の権利侵害者がいる案件において特によく見られる。

注意すべきなのは、特許権者が権利侵害者に対して警告書を発送する前述のようなケースではなく、特許権者が自身又は被疑権利侵害者の「取引相手又は潜在的な取引の相手方」に対して警告書を発送する場合は、不公正競争を構成する恐れがあるため、行政院公平交易委員会の「事業に対する著作権、商標権又は特許権侵害の警告書発送案件の処理原則」を順守しなくてはならない。同処理原則に違反した場合、実務上、公平交易法第24条の「取引秩序に影響するに足る欺瞞的又は明白な不公正な行為」に当たるとされ、同法第41条により、公平交易委員会は侵害行為者に対し、期限を定めて当該行為の停止や改善を命じたり、必要な改善措置を採ったりできるほか、5万NTD以上2,500万NTD以下の罰金を科し、期限を過ぎても停止又は改善が見られない場合は、停止又は改善されるまで順次処罰することができる。

このほか、特許法第84条第5項の規定により、特許権者の損害賠償請求権の時効（2年間）は、特許権者が権利侵害行為及び賠償義務者を知った時から起算される。警告書による賠償請求で時効は一時中断されるが、民法第130条の規定により、請求後6ヶ月以内に提訴しない場合は、時効は中断しなかったものと見なされる。従って、特許権者が被疑権利侵害者に警告書を送付して損害賠償請求の意思を表示した後、6ヶ月以内に訴訟を提起しない場合は、2年間の請求権時効は中断しなかったものと見なされる点に注意しなければならない。

2.2 和解

特許権者は権利侵害者に対して行動を採る前に、まずその目的が相手方を市場から追い出すことにあるのか、あるいは相手方と授權関係を結んで持続的に権利金を受け取ることにあるのかを確認しなければならない。もし権利金を受け取ることが主要な目的ならば、和解により、迅速かつ有効的に目的を達成することができるだろう。和解はさらに訴訟外の和解と訴訟上の和解に分けられる。当事者にとって訴訟外の和解のメリットは、契約の自由原則に基づき、和解内容に融通を利かせられる点にある。ただし他方で、違反があったとしても単に契約違反の効果を主張できるだけで、裁判所に強制執行を申し立てることはできない。これに対して、訴訟上の和解のメリットは確定判決と同一の効力を有する点にある。ただし和解の内容は裁判所の審査により拘束される。訴訟内外の和解について、それぞれ以下で詳述する。

(1) 訴訟外の和解：

権利侵害権者は場合により、警告書を受け取った後、特許権者による提訴前に特許権者と和解協議を行うことになる。この時、権利金の計算（権利侵害者が過去の侵害行為により負担すべき賠償金及び将来の授權関係により

支払うべき権利金を含む)が協議の主軸となる。実務上、特許権者は通常被告の売上額の一定比率を以って、権利金を計算する。計算期間は通常侵害行為が始まった日を起点とし、授權期間の終結の日までとされ、授權期間は特許権の有効期限までと約定される。

特許権者が提訴した後であっても、双方は訴訟外和解を成立させることができる。契約により和解内容を定めて、特許権者は訴訟を撤回する。実務上は、権利侵害者が特許権者に対し、和解契約への署名とともに、署名済みの訴訟撤回書面の交付を要求して、権利侵害者が裁判所へ訴訟撤回書面を提出する状況がよく見られる。これは、特許権者が和解成立後に訴訟撤回を拒否するリスクを回避するためである。

このほか、民事訴訟法第83条の規定により、特許権者は提訴後に相手方と和解し、第一審の口頭弁論前に訴訟を撤回した場合、撤回後3ヶ月以内に納付済みの裁判費用の3分の2の返還を請求することができる。

(2) 訴訟上の和解：

訴訟上の和解とは、訴訟が係属中に当事者が裁判所において和解を成立させることを指し、和解成立後に案件は終結する。和解の内容は裁判所が和解筆録に記載され、確定判決と同様の効力を持つため、これを根拠に裁判所に強制執行を請求することができる。

民事訴訟法の規定により、当事者間の和解を進める訴訟代理人は「特別委任」を受けていなければならない。従って、当事者が弁護士に訴訟上の和解の進行を委任する際に特に注意すべきなのは、双方の弁護士の委任状に「特別委任」の権限の記載があるかという点であり、これを欠く場合は和解成立前に補正しなければならない。

このほか、民事訴訟法第84条第2項の規定により、和解が成立した場合、当事者は成立の日から3ヶ月以内に当該審級で納めた裁判費用の3分の2の返還を請求することができる。

2.3 仲裁

台湾仲裁法第1条第1項は次のように規定している：「現在又は将来の争議に関して、当事者は仲裁協議を取り決め、仲裁人一人又は奇数の複数人が仲裁廷を成立させ、争議を仲裁するよう約定することができる」。従って、特許権侵害の争議において、当事者が仲裁協議を行う場合、仲裁方式により争議を解決することができる。

仲裁協議を行うには書面による約定が必要である。中华民国仲裁協会提供の範例文を参照すると、契約書中の仲裁条項は次のように記載することができる：「本契約に起因する又は本契約に関する全ての争議は中华民国仲裁協会に提出し、中华民国仲裁法及び当該協会の仲裁規則に従い、台北（台中、高雄）

において、これを仲裁、解決しなければならない」。仲裁地点については、台北、台中、高雄から一箇所を選んで約定することができる。

仲裁人の選定に関しては、当事者が仲裁協議中に自ら約定することができる。約定がない場合は、原則的に当事者双方がそれぞれ一人の仲裁人を選定しなければならない、選定された仲裁人が共同で第三の仲裁人を主任仲裁人として推し、仲裁廷が書面でこれを当事者に通知する。涉外仲裁事件で当事者の他方が我が国の国籍を持たない場合、当事者は仲裁手続きの使用言語を約定することができる。

当事者間の仲裁協議は裁判所の管轄権を排除し、紛争解決を仲裁人の仲裁判断に委ねる意思表示であるため、当事者の一方がこれに反して訴訟を提起した場合、裁判所はもう一方の申立てにより、裁定で訴訟手続きを停止し、原告に一定期間内に仲裁手続きを開始するよう命じることができる。これは仲裁条項の「妨訴抗弁」の効力である。

裁判所が公開審理を原則とするのとは異なり、仲裁手続きは当事者間の約定がある場合を除いて非公開で行われる。仲裁人の判断は当事者間においては裁判所の確定判決と同一の効力を有し、これに基づき裁判所に強制執行を請求することができる。

3. 一般的な証拠の収集

特許権者は訴訟を始める前に、市場調査及び一般的な証拠の収集を十分に行わなければならない。即ち、市場において同一又は近似する製品がないかを積極的に調査し、それらの製品を購入して比較対照分析を進め、証拠を保有することである。さらに相手方の市場占有率の高低に従って、行動の採取により達成すべき目的を判断し、それに見合った攻撃戦略を定めることになる。

台湾の特許法の規定によると、発明、実用新案又は意匠の権利者は、別に規定がある場合を除いて、他人が権利者の同意を得ずに当該物品を製造、販売、使用したり、これらの目的のために輸入したりすることを排除する権利を専有する。また、方法特許の権利者は、別に規定がある場合を除き、他人が権利者の同意を得ずに当該方法を使用したり、当該方法により直接製造された物品を使用、販売したり、これらの目的をもって輸入することを排除する権利を専有する。従って、特許権侵害の証拠収集はこの点から着手しなければならない。よく見られる証拠としては、台湾で製造された権利侵害産品、輸入された権利侵害産品、広告カタログ又は写真、販売人の捺印があるインボイスや領収証等がある。

特に注意すべきは、証拠としてのインボイスや領収書には、販売人が人、事、時間、地点、物品を全て明記していなければならない点である。例えば、領収書の日時の記入漏れがある場合、権利侵害者は「当該産品は特許権者が特許権を取得する以前に既に存在していた」と抗弁する可能性がある。またもし領収

書の製品型番の記入漏れがあれば、権利侵害者は「権利侵害製品と領収書に記された製品は同一ではない」と抗弁する可能性がある。このように、記入漏れがある場合、領収書に依拠して当該製品の取得日時、地点及び製品の出所を証明することはできない。このほか、領収書に販売人の捺印がない場合、権利侵害者は「当該領収書は当該製品の出所を示すものではない」と抗弁することだろう。

近年台湾における特許訴訟は、LCDや半導体等のハイテク関連産業に関わるものが中心であり、当該権利侵害物の使用メーカーは数社しかないケースが多く、また各社ごとに規格やサイズが異なるため、証拠収集には困難が伴う。このため、専門の弁護士事務所に協力を求めるのが適策である。

4. 提訴前の準備

4.1 台湾の法律事務所を如何に選択するか

(1) 資料収集及び法律事務所選択時の注意事項：

当事者は委任弁護士を決める前に、法律事務所の歴史背景、組織編成、専門項目、スタッフの知識や素養、業界における評判、外国代理人との協力関係、政府機関との関係、費用の合理性、案件関連の秘密保持方式、資料の完備具合等を、慎重に評価しなければならない。台湾の各主要事務所はそれぞれウェブサイトが持っており、事務所情報を提供している。個別の弁護士の資格については、法務部ウェブサイトの弁護士管理システム、中華民国弁護士公会全国联合会、各地の弁護士公会の公開検索システムを通じて調べることができる。

知的財産案件、特に特許権侵害訴訟事件に際して、台湾の法律事務所を選択する時に特に注意すべきなのは、当該事務所が専門の知的財産部門又はチームを有するか、またメンバーの学歴や経歴、法律及び技術の専門能力、英語や日本語の能力等の背景や構成、さらに顧客の特殊な要求にも対応できるかという点である。知的財産案件の専門性と訴訟手続きの特殊性を考えると、もし専門の知的財産部門又はチームがなければ、複雑な涉外知的財産案件を迅速かつ正確に処理することは難しい。特に重要なのは、ウェブサイト閲覧や業界での情報収集のほか、必ず自ら当該事務所を訪ね、直接その専門チームのメンバーと話をすることである。法律事務所と当事者の間には秘密保持の約定があることが多いため、過去の受託案件が、ウェブサイトや他の方法を通じて完全に公開されているとは限らない。このため直接話を聞かない限り、一方的で不完全な情報しか得られない可能性がある。例えば、当該事務所が電子工学領域の知的財産案件処理で名高いとしても、バイオテクノロジー関連案件の十分な経験と能力を備えているとは限らない。従って、踏み込んだ話し合いを通じてしか、当該事務所の専門領域、過去の受託案件の類型、訴訟物の価格、勝訴あるいは敗訴の状況、和解交渉の能力、費用見積もり等

の詳細について、全面的な理解を得ることはできない。

(2) 台湾の主要な法律事務所の紹介（データの出所：台北弁護士公会、2008年1月現在）

名称（弁護士数降順）	弁護士数	日本語要員
理律法律事務所 LEE AND LI ATTORNEYS AT LAW www.leeandli.com	92	いる
萬國法律事務所 FORMOSA TRANSNATIONAL ATTORNEYS AT LAW www.taiwanlaw.com	63	いる
国際通商法律事務所 BAKER & MCKENZIE www.bakernet.com	62	いる
寰瀛法律事務所 FORMOSAN BROTHERS ATTORNEYS AT LAW www.fblaw.com.tw	36	いる
建業法律事務所 CHIEN YEH LAW OFFICES www.chienyeh.com.tw	35	いる
常在国際法律事務所 TSAR & TSAI LAW FIRM www.tsartsai.com.tw	32	いる
眾達国際法律事務所 JONES DAY www.jonesday.com.tw	23	いる
台湾国際専利法律事務所 TAIWAN INTERNATIONAL PATENT & LAW OFFICE www.tiplo.com.tw	22	いる
協合国際法律事務所 LCS & PARTNERS www.lcs.com.tw/tw	22	いる
宏鑑法律事務所 CHEN & LIN ATTORNEYS AT LAW www.chenandlin.com	22	いる

4.2 訴訟の重要証拠を如何に準備するか

(1) 証拠保全請求：

特許侵害訴訟案件の蓄積するにつれ、裁判所の当事者双方に対する立証責任の要求は、日増しに厳しさを増している。また被告は、原告が提出した様々な証拠の形式上の問題について争うことが常であるため、特許権者の証拠保全請求が成功するか否かは、特許侵害案件の勝敗を握る重要な鍵だと言える。特許権者は裁判所に証拠保全を請求する際、証拠保全の理由を釈明しなければならない。例えば、証拠が消滅するか、又は使用が困難になる恐れがある、あるいは相手方の同意がある等である。いわゆる証拠消滅の恐れとは、証拠そのものが消滅する危険があることを指す。例えば、証人の病状が深刻であったり、機関等の文書の保管期限が過ぎており、まもなく処分される状況であったり、あるいは他者が隠滅のために証拠を損壊する恐れがある場合等である。いわゆる使用が困難になる恐れとは、証拠が消滅することはないとしても、他の客観的な事情があり、必要な時に調査ができなくなる危険があることを指す。例えば、証人がまもなく国外に移り住むことになっていたり、あるいは誰かが証拠物を国外へ持ち出しようとするような状況を指す。特に注意すべきなのは、最高裁判所の見解上、相手方が保有する証拠が電子ファイルであるために容易に内容を変更できることを理由として証拠保全の原因があると主張することは、釈明不足と見なされる点である。裁判所は、こうした証拠保全請求を認めることはできない。

(2) 権利侵害鑑定：

特許権侵害訴訟の提起は、侵害事実を立証するに足る証拠が存在することを前提とするため、侵害鑑定報告は特許権侵害訴訟において欠くことができない証拠となる。鑑定機関の選択及び鑑定報告の読解について、後に詳述する。

(3) 特許の有効性分析：

特許の有効性は実務上、被疑権利侵害者の抗弁の主要な焦点であるため、特許権者はこれに対抗するための準備をしておかなくてはならない。特許請求の履歴 (prosecution history) を精査して、禁反言 (file wrapper estoppel) に抵触していないかを確認するほか、引証資料には取り上げられていないが、特許の出願日前には存在していた先行技術 (prior art) に対して、全体的な調査を行う必要がある。ただし、特許が裁判所により無効認定される可能性がある場合には、次善の策について迅速に検討すべきである。例えば、特許法第64条第1, 2項又は同第108条の規定により、知的財産局に対して特許請求範囲の縮小を請求し、起こりうる争議について整理して、訴訟の実行性を

改めて評価することである。

(4) 特許権者の相手方特許侵害の有無に関する調査：

特許権者が相手方の特許を侵害した事実があれば、相手方は訴訟中に反訴を提起する可能性がある。従って、特許権者は訴訟の準備段階で特許調査をよく行い、相手方が保有する特許の組み合わせ（patent portfolio）の強さについて評価し、必要に応じて、相手方の特許無効を主張するための分析意見あるいは権利の不侵害を示す鑑定報告をしっかりと準備し、さらに知的財産局への被告の特許に対する無効審査請求も検討すべきである。特許調査を行う際に利用可能な分類基準には、公告／公開番号、証明書番号、出願案番号、優先権番号、出願人、発明人、特許名称、特許範囲、公告／公開日、出願日等がある。例えば、「出願人」を指定して「特許名称」と合わせて検索を行えば、競争相手の技術開発動向を把握するのに役立つだろう。ここで、特定の技術を検索する際には検索漏れを避けるため、検索範囲を広げるよう注意しなければならない。例えば、ハードディスクドライブ、資料保存装置、資料保存器等の名称及び分類はそれぞれ異なるが、実際には関連製品の可能性があるためである。

4.3 損害金額を如何に見積もるか

特許法第 85 条の規定により、特許権者は「具体的損害計算法」、「差額計算法」又は「(被告が) 侵害行為より得た利益計算法」等の方式から一つを選択して、その損害を主張することができる。それぞれ以下で説明する。

(1) 具体的損害計算法（特許法第 85 条第 1 項第 1 号本文）：

権利侵害行為に対する損害賠償の一般的な計算方法である。民法第 216 条の規定により、「原告が受けた損害」及び「原告が失った利益」の補償を原則とする。いわゆる「原告が受けた損害」とは、原告が元々有していた財産の内、権利侵害事実の発生により減少した分を指す。一方「原告が失った利益」とは、原告が予期していた増加利益の内、権利侵害事実の発生によって得られなくなった分を指す。

(2) 差額計算法（特許法第 85 条第 1 項第 1 号の但し書き）：

特許権者は、証拠の方法を提供できず損害を証明できない場合、特許権実施により通常得られるであろう利益から、損害を受けた後に同一の特許権を実施することによって得られた利益を引いた差額を、自らが受けた損害とすることができる。いわゆる特許権者が特許実施時に「通常」得られる利益の計算方法に関しては、実務上、権利侵害期間中に特許権者が得られたはずの利益を「同業利潤標準」から推算する場合や、権利侵害発生前の前の特許権

者の所得から侵害発生後の所得を直接差し引いて求める場合があり、見解の一致が見られていない。

(3) (被告が) 侵害行為により得た利益計算法 (特許法第 85 条第 1 項第 2 号) :

この計算法は権利侵害者が侵害行為により得た利益を計算基準とする。いわゆる「所得利益」とは、原則上、売り上げからコストと必要費用を差し引いたものを言う。ただし権利侵害者がコストあるいは必要費用を立証できない場合は、法規により、当該物品の販売収入が「所得利益」と認定される。

特に注意すべきなのは、特許権者は前述の通り、財産上の損害の賠償を権利侵害者に請求できるほか、権利侵害行為により業務上の信用や名誉が減損した場合、別に相当額の損害賠償を請求できる。また、権利侵害行為が故意である場合は、裁判所は侵害状況を斟酌して、損害額以上の賠償を命じることができる。この時の賠償額は損害額の 3 倍を上限とする。

4.4 保全命令申立の是非

保全命令は提訴前又は提訴後に発令することができるが、実務上は特許権者の多くが提訴前に保全命令申立を行っている。この時に注意すべきなのは、期限内提訴の規定は、仮差押、仮処分又は仮の地位を定める仮処分のいずれの場合にも適用されるという点である。即ち、裁判所は相手方の申し立てがあれば、保全命令を請求した特許権者に対し、一定期間内に提訴するよう命じなければならない。もし特許権者が期限を過ぎても提訴しない場合、相手方は当該仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分の申し立てを取り消す裁定を請求できる。

従って、特許権者は保全命令を請求すべきか判断する際、そのリスクを十分に検討しなければならない。提訴を決める時と同程度の慎重さを要する。相手方の全面的な反撃や無効審査請求を引き起こす可能性、裁判所が担保提出を命じた場合の負担額の範囲、裁判所が期限内提訴を裁定した場合に十分な準備が可能か否か、特許の有効性と権利侵害の主張をしっかりと把握できているか等を、総合的に考慮しなければならない。

新法の施行後、仮の地位を定める仮処分の申し立ては以前より難しくなった。仮の地位を定める仮処分の申し立てについて、見落とししたり、誤解しやすいポイントについて以下で説明する：

(1) 要件に符合しているか：

仮の地位を定める仮処分の要件は極めて厳格である。特許権者は、現に法律関係に争いがある中で、重大な損害の発生を防止したり、差し迫った危険を避けたりするために仮の地位を定める必要があり、且つ、争議中の法律関係は本案訴訟により確定させなければならないということの説明を求めら

れる。このうち、「重大な損害の発生防止」、「差し迫った危険の回避」、「(仮の地位を定める) 必要がある」とは、いずれも不確かな法律概念であり、裁判所に大きな裁量の余地を与えるものである。このため新法では、従来の実務の蓄積を通じて形成された「利益比較原則」が明文化され、裁判所が当事者双方の損害の程度及び公衆の利益への影響を比較衡量するよう促している。この点もまた、当事者間の主要な争点となっている。

(2) 迅速且つ経済的に裁判所の裁定を得ることができるか：

新法の施行後、「申立人が、仮処分の執行前に相手方に意見を陳述するよう通知できない特殊な事情があると主張し、確実な証拠を提出して、裁判所が適当だと認める場合」という例外的な状況を除き、裁判所は相手方に意見陳述するよう通知しなければならない。また新法は、米国法上の予備的差し止め命令 (preliminary injunction) が要求する 「本案勝訴の可能性」

(likelihood of success on merits) のアイデアを取り入れており、今後、仮の地位を定める仮処分の審理はより複雑で、より冗長なものになることは間違いない。

(3) 請求事項により所定の目的を達成することができるか：

仮の地位を定める仮処分の効果は強大であり、裁判所の介入を通じて特許権者は暫定的に満足を得ることができる。また、裁定の主文の内容と執行方法とは柔軟性に富んでいる。特許権者は通常、相手方が製品の包装や名前を改めて裁判所の命令を回避するのを防ぐため、仮の地位を定める仮処分の申し立ての範囲を可能な限り広げようとする。例えば「相手方によるチップ A の製造禁止」だけを求めるのではなく、「相手方によるチップ A 及びその他係争特許を侵害する製品の製造禁止」を求めたり、あるいは「相手方はチップ A を製造してはならない」とするのではなく、「相手方はチップ A を自ら製造したり、他人に製造させてはいけない」とする。言い換えると、仮の状態を定める仮処分の効力は相手方の係争製品以外の製品や、相手方とその川上、川下メーカーの取引関係にも影響を及ぼしうる。この時、仮の地位を定める仮処分が上手く機能すれば、相手方に積極的な和解を促す重要な手段となりうる。

(4) 相手方の資力は「反担保」を提供するに足るか：

相手方が、仮の地位を定める仮処分の請求は、(相手方による) 金銭給付によりその目的を達成できる、あるいは仮の地位を定める仮処分により補償しがたい重大な損害を被ることになると主張したり、その他の特別な事情があったりする場合、裁判所は相手方が「反担保」を提供することで、仮の地位を定める仮処分を取り消し、又は免除するよう認める可能性がある。例え

ば、特許権者が相手方の特定製品の製造禁止を請求した場合、相手方は、十分な資力があって「反担保」を提供できるのであれば、「特許権者の請求は金銭による損害賠償により目的を達成することができる」と主張しうる。あるいは、相手方は、特許権者の申し立てを認めれば、全ての生産ラインが中断することになり、補償できない損害が発生すると主張し、裁判所を説得して「反担保」の提供により仮の地位を定める仮処分の取り消し又は免除を認めってもらうことができる。

4.5 訴訟準備のタイムテーブル

およその時間経過	戦略選択	備考
第1週	<ul style="list-style-type: none"> a. 権利侵害の証拠収集（人、事、時、地点、物）。 b. 弁護士と共同で訴訟戦略を策定。 c. 特許の有効期間や無効審査請求の有無等、特許の有効性に関する検討。 d. 権利侵害分析の進行。 e. 専門機関に委託し、権利侵害の鑑定報告を作成。 	
第2週	<ul style="list-style-type: none"> a. 権利侵害鑑定報告を付して、裁判所に証拠保全を請求。 b. 保全命令申立及び担保金の準備。 	相手方による証拠隠滅を避けるため、対外行為は証拠保全を優先すべきである
第3週	<ul style="list-style-type: none"> a. 裁判所が証拠保全を裁定した場合、直ちに執行を申し立てる。 b. 裁判所が保全命令を裁定した場合、直ちに担保を供託し、執行を申し立てる。 	
第4週	<ul style="list-style-type: none"> a. 被告へ警告書を発送し、権利侵害行為の停止と損害賠償を要求。 b. 被告と和解と授權契約締結について協議。 	
第5～6週	<ul style="list-style-type: none"> a. 和解成立の場合、授權契約を結ぶ。 b. 和解不成立の場合は提訴。 	「期限内提訴」の裁定を遵守するよう注意する。

5. 特許の有効性の主張とその対応

特許権侵害民事訴訟でよく見られる特許の有効性を問う抗弁と特許権者が取り得る対応策について、以下で紹介する。

5.1 被告の主張

民事訴訟法第 277 条の立証責任分配の規定により、当事者は原則上、自己に有利な事実を主張する場合、その事実を立証する責任を負う。従って、被告が「原告の特許には取り消されるべき理由ある」と抗弁する場合、それを立証する責任は被告が負わなければならない。この時、知的財産案件審理法第 16 条第 1 項の規定により、裁判所はこれらの主張又は抗弁の理由の有無について自ら判断しなければならない。他の法規の訴訟手続き停止に関する規定は適用されない。

いわゆる裁判所の自己判断規定は、民事裁判所に対して、当該知的財産権を取り消し又は廃止すべきかを決定する権限を与えるものではなく、個別案件において、訴訟に関わる知的財産権の有効性について実体審理を行うよう要求するものである。民事裁判所が係争中の知的財産権の無効を認定した場合、審理法第 16 条第 2 項の規定により、「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はできない」だけであり、第三者に対抗する効力は発生しない。

特許の有効性は原告が権利侵害を主張し、裁判所がそれを認定する際の前提であるため、被告が特許の無効を争おうとするならば、事後的に新しい証拠を発見又は知ったという状況を除き、原則上訴訟の前段階で訴えを提起しなければならない。また裁判所は訴訟進行の効率を高めるため、原則上、特許の有効性の判断について、権利侵害事実及び損害賠償の争点よりも先に審理しなければならない。もし当事者が訴訟の遅滞を意図したり、重大な過失があり、権利の有効性争議の提出が遅れて訴訟の終結に支障をきたす場合には、裁判所は法規によりこれを退けることができる。

さらに、もし当事者が権利の有効性の争議について、第一審で主張又は抗弁しなかった場合、原則的に上訴審において主張又は抗弁することはできない。また同一審級の準備手続き中に主張又は抗弁しなかった場合、原則的に準備手続き後の口頭弁論手続きにおいて主張することはできない。

このほか、被告又は第三者が係争特許の無効審査請求を行ったが、当該行政争議手続きで不成立が確定した場合、被告は特許権侵害の民事訴訟において、同一の事実及び証拠を以て改めて特許の有効性について争うことはできない。ただし、別の事実及び証拠を以て係争特許無効を主張することは禁じられていない。

5.2 原告の対応

前述の通り、民事裁判所が係争中の知的財産権の無効を認定した場合にも、「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はできない」だけであり、第三者に対抗する効力は発生しない。ただし、知的財産案件審理細則第34条は次のように規定している：「(ある) 知的財産民事訴訟の確定判決において、知的財産権を取り消し、廃止すべき原因について、既に実質的な判断が為されている場合、同一の知的財産権を取り消し、廃止すべきかを巡る別の訴訟事件について、同一の当事者（の主張又は抗弁）が同一の基礎的事実に関して、確定判決の判断主旨中の主張又は抗弁と反する場合、裁判所は原確定判決が明らかに法令に違反していないか、（原確定判決の）判断結果に影響を及ぼし得る新しい訴訟資料が出されていないか、また信義誠実の原則等の状況を斟酌して、これを認定しなければならない」。即ち、民事裁判所の確定判決の判決理由において、知的財産権が取り消し又は廃止すべきと認定された場合には、別の訴訟においても相当程度の拘束力が発生する。従って、原告は被告が特許の有効性を問う抗弁を提出した際には慎重な対応が求められる。

このほか裁判所は、権利の有効性を巡る争議について判断するため、審理法第17条第1項の規定により、必要に応じて、知的財産の責任機関に訴訟への参加を命じることができる。しかし、同規定は裁判所に知的財産局へ訴訟参加を命じるよう強制するものではない。このため実務上は、裁判所が「双方の当事者が提出した証拠資料は係争特許を取り消す事由があると判断するのに十分である」と認定し、知的財産局へ訴訟参加を命じる必要性のないケースもあることに注意されたい。

今ある公開資料によると、特許権侵害民事訴訟案件において、知的財産裁判所が裁定により知的財産局に訴訟参加を命じる状況には、既に被告又は第三者が提起した特許無効審査請求案が係属中である場合、あるいはどのような特許無効審査請求も提起されていないケースが含まれる。実務上、特許無効審査請求の行政争議案件と特許権侵害の第二審民事訴訟案件は、同一法廷の裁判官が審理するよう振り分けられる傾向があるが、行政訴訟案件の終審裁判所が最高行政裁判所であるのに対し、民事訴訟の終審裁判所は最高裁判所であるため、最終的な裁判の結果が異なる事態を完全に回避することは難しい。このうち、民事の権利侵害裁判で特許の有効性を認められ、被告の権利侵害が確定した後に、行政争議手続きの結果、係争特許の取り消しが確定した場合、被告は民事再審手続きによる救済を求めることができる。しかし、民事権利侵害裁判で特許を取り消す原因があると認定され、特許権者の敗訴が確定した後、行政争議手続きの結果により係争特許の有効性が確定した場合には、特許権者が求められる救済手段はないようである。このことは、民事権利侵害訴訟の特許の有効性を問う争議に対し、特許権者が如何に対応するかが極めて重要であることを

示している。

実務上、特許権者が採り得る戦略は個別案件によって異なる。以下で例を挙げながら、訴訟上あるいは訴訟外でよく見られる対応策について説明するが、現実には案件ごとにそれぞれ検討が必要である。

(1) 訴訟上の対応：

前述の通り、被告が原告特許には取り消されるべき事由があると抗弁した場合、立証責任は被告が負わなければならない。米国特許法の規定によると、被告が特許の有効性の抗弁を行うには、「明瞭かつ確信的な証拠 (clear and convincing evidence)」を提出しなければならない。このような立証責任は、絶対的な基準に基づくものである。先行技術による阻却の主張が「優位な証拠 (preponderance evidence)」の提出を求められるだけの相対的な立証責任であるのに比べると、被告が特許無効を主張する場合の立証責任は明らかに重い。法理上、特許権は主管機関による法規に基づく審査を経て授与されるものであり、「有効性」の推定により保護されなければならないため、有効性の立証責任は特許無効を主張する側が負うこととなる。

従って、被告が特許無効の抗弁を提出した場合、原告はよく前述の米国法を引用し、被告が提出した証拠は「明瞭かつ確信的」とは言えないと主張する。これは実務上よく見られる原告の戦略であるが、この主張は米国法に基づくものであり、その米国でも最近ではこの規定に疑問符がつけられる傾向にある。このため、台湾の裁判所がこの主張に対してどのような態度を採るかは定まっていらない。

このほか、特許権侵害民事訴訟には、当事者間に過去、特許の授権関係があったケースが数多く含まれる。実務上、原告が「被告はかつて係争特許の有効性を肯定し、被告から授権されたのであり、後になって特許無効を抗弁することはできない」と主張する状況はよく見られる。

前述の法律問題の攻防のほか、特許の有効性を巡る技術分析において、信頼できる専門家証人の協力を仰ぐことは、当事者双方にとって極めて重要である。専門家証人の証言は、裁判所が特許侵害事件を審理する際の相当に重要な外部証拠 (extrinsic evidence) であると言える。従って、被告が特許無効を抗弁する可能性があるとき予想できる時には、原告は専門家証人を準備し、出廷前にしっかりとシミュレーションを行わなければならない。そうすれば、被告の提出した主張及び証拠に対し、技術面からも確実に対応できるだろう。

(2) 訴訟外の対応：

特許法第 64 条第 1 項、第 2 項及び同第 108 条の規定により、発明特許及び実用新案の権利者は「特許請求範囲の縮小」、「誤記事項の訂正」又は「不

明瞭な記載の釈明」を欲する場合、特許説明書又は図式を修正するよう請求できる。ただしその修正は、特許出願時の原説明書又は図式の開示内容を超えるものであったり、実質的に特許請求範囲を拡大又は変更するものであったりしてはならない。

被告が特許無効を抗弁した場合、実務上、原告が特許の有効性を守るため、前述の規定により、知的財産局に特許請求範囲の縮小を請求する状況はよく見られる。これについて新法は裁判所に対し、修正手続きの進行具合を考慮しながら、当事者双方の意見をよく聴いた上で、適当な期日を指定して審理を進めるよう要求している。これにより、裁判所は関係証拠資料を十分に参照して明確な心証が得ることができ、民事訴訟と行政争議の結果が異なるリスクを低めることができる。

6. 侵害鑑定

被告の行為が特許権侵害を構成するか否かは法律問題（matter of law）であるため、裁判所が法規に基づいて認定しなければならない。これに対し、原告の特許請求範囲と被告製品との比較対照のプロセスと結果とは事実問題（matter of fact）である。裁判所は通常、事実問題の審理の参考とするために、鑑定機構を指定して鑑定報告を作成させる。

6.1 鑑定機構の選択

鑑定人の選択で最も重要なのは専門性と公正さである。原則上、法規による回避事由がある場合は鑑定人を引き受けることはできず、当事者は回避事由を理由に裁判所へ鑑定人拒絶を申し立てることができる。特に注意すべきなのは、いわゆる鑑定証人とは「特別な知識に基づき過去の事実を知り得る人」のことを言う。鑑定証人は鑑定人と証人を兼ねた資格を有し、代替できない証拠方法であり、人証に関する規定を適用しなければならない。従って、実務見解上、鑑定人拒絶の規定が鑑定証人に適用される余地はない。

特許侵害訴訟中、裁判所が鑑定機関に鑑定を囑託すること、即ち機関鑑定は、誓約と鑑定証人の規定のほか、原則的に鑑定人の規定が準用される。新法の施行後、技術審査官が鑑定人の機能を代替することはできるという点が、関係者の関心を集めている。現時点の実務運用上、技術審査官は法規による裁判官の補佐人員であって、その職責は裁判官の案件理解を助けることにあるため、直接鑑定機能を代替することは難しいとされる。また、特許権侵害案件に関わる専門技術は非常に幅広く、定員や技術分野に限りのある技術審査官が全てをカバーすることはできないため、今後も鑑定人の参与を維持する必要がある。最近では鑑定機関に所属する鑑定人が法廷に来て説明することができないことがよくあり、実務上、大学教授又は民間企業の当該分野の専門家が鑑定人又は鑑定証人を務め、直接法廷で説明を行う傾向が次第に生まれつつある。また、鑑

定人又は鑑定証人は当該分野の専門家としての深い素養が必要であるほか、法廷で説明し、相手方及び技術審査官の尋問を受け、係争特許の関連文書を読み込まなければならない、また当事者と綿密な討論を行う等事前準備も不可欠であり、鑑定費用が日増しに高まる傾向にある。

鑑定機構の選択には、司法院が公開している以下の専門機構リストを参考にすることができる。

(出所：<http://www.judicial.gov.tw/work/work01/work01-35.asp>)

(1) 学校：

学校名	専門技術分野
国立台湾大学	電子、光学素子及び原理設計、磁性素子及び原理設計、超導体素子及び原理設計
国立台湾大学嚴慶齡工業發展基金会合設研究センター	化学工程、土木工程、水利工程、構造工程、応力計測、造船工程、電機工程、機械工程、建築材料、電子、光学、通信、マイクロマシン、ナノテクノロジー、医学工程、軌道工程、環境工程、冶金等
国立台湾科技大学(専利鑑定與軟体認証諮詢センター)	電機、電子、半導体工学、制御工程、通信工程、情報、ソフトウェア、医学工程、機械工程、材料工程、建築、土木、建造工程、物理、測量、化学工程、高分子、工商業設計、スポーツ娯楽、交通運輸、日用品等
国立陽明大学	医学工程、リハビリ補助機器、生物科技、医療科技
国立清華大学	理工、生物科技、法律、管理、人文社会
国立中央大学	医学工程、環境工程、機械工程、印刷工程、化学工程、日用品、材料工程、紡績工程、燃焼設備、制御工程、通信工程、宇宙航空工程、工業設計、化学、土木、物理、光学、情報、測量、試験、電機、電子、気象、情報管理

国立交通大学	運輸、光電、情報、材料、電子、機械、生物科技、土木構造、工業管理、通信
国立中興大学	工程、農業、生物科技、製薬
国立中正大学	数学、物理、化学生物、地球環境、生命科学、情報工程、電機、機械、化学工程、通信、光メカトロニクス
国立雲林科技大学	環境工程、機械工程、化学、情報、化学工程、生物化学、材料工程、建築、土木、燃焼設備、物理、光学、測量、試験、制御工程、電機、電子、通信工程、工業設計、商標設計、空間設計
国立中山大学	機械設計、機械機能設計製造、電機機能設計製造、土木機能設計、エネルギーシステム、コジェネレーション、燃焼と火災研究、ガス調理器、映像処理、空気汚染制御工程、廃棄物焼却と処理、空中浮遊粒子の採集と分析、空気品質観測、大気汚染化学と拡散モデル、生物技術、生物化学工程、生物科技、ネットワーク、電子商取引、インターネット応用、情報ソフトウェア、自動データ収集バーコード
国立屏東科技大学	生物科技、農園芸、森林作物生産技術、植物保護、植物病虫害、牧畜獣医、野生動物保育、水産養殖技術、食品科技、木材加工工業、水土保持、土木技術、機械工程、機械材料、農機技術、車両工程、環境工程技術、情報管理技術
国立台湾海洋大学	農業、牧畜業、食品業、交通運輸、環境工程、機械工程、化学、生物化学、材料工程、土木、物理、燃焼設備、光学、電機、電子、通信工程、工業設計、海運、林産加工

(2) 財団法人：

機関名	専門技術分野
台湾大電力研究試験センター	高低圧送配電、冷凍空調製品
台湾營建研究院	建造に関する工程技術、材料、工法
農業工程研究センター	農業水土資源の調査分析と保育利用、農業工程構造施設の企画設計と研究発展、農業用水量と水質作物土壌との関係、コンピュータ情報システムを農業水資源技術への応用
食品工業発展研究所	食品技術、生物技術
生物技術開発センター	生物化学、生物技術
中華經濟研究院	中国、国際及び台湾經濟に関する研究
台北病理センター	病理試験と研究、病理技術に関する研究とその成果
資訊工業策進会	情報ソフト技術
台湾電子檢驗センター	電子、電機類の関連製品と部品
工業技術研究院 (技術移転及びサービスセンター)	医学工程、スポーツ娯楽、交通運輸、環境工程、機械工程、印刷工程、化学、化学工程、生物化学、材料工程、紡績工程、採鉱、燃焼設備、測量、試験、

	光学、制御工程、情報、電機、電子、通信工程、航空宇宙工程、日用品、工業設計、ゴム、プラスチック、器具、工業安全衛生、冷凍空調、熱流(伝)、農業機械
中国生産力センター	機械、電機、工業設計
金属工業研究発展センター	機械工程、材料工程
連合船舶設計発展センター	交通運輸、造船、船舶機械
紡織産業総合研究所	紡績繊維と製品に関する試験、研究等
中華營建基金会	消防救急、運動娯楽、環境工程、水利工程、機械工程、材料工程、建築、土木、燃焼設備、電機、冷凍空調、リフト、交通道路、橋梁、トンネル、堤防、運河、給水、汚水、ランドスケープ、エネルギー
台湾玩具及び児童用品研発センター	児童用品、娯楽用品、日用品
財団法人台湾經濟科技發展研究院	經濟研究、工業技術、環境工程、光学、情報、機械、電子、電機、電信、産業分析、中小企業、營造、土木工程、材料工程、交通、公共安全、觀光、土質、労働者安全、衛生、騒音、空気研究、科学、医薬、食品、試験、測量、資産評定研究、日用品、スポーツ用品、工業設計等の研究
中華工商研究院	工業技術、工業設計、労働者安全衛生、環境工程、景觀工程、エネルギー、マスコミ、電機、機械、營造、土木工程、交通工程、日用品、気象、情報、土

	質、水利研究、毒物化学、商業研究、生物化学、材料工程、化学工程、薬物工程、商業方法、商業設計、測量、試験、農林漁牧業、食品業、医学工程、航空宇宙、通信、光学、採鉱、物理、核子工程、紡績工程、経済分析、法律、工業衛生汚染、不動産評定研究、動産評定研究、無形資産評定研究、鑑定と損害賠償に関する研究
--	---

(3) 政府機関：

機関名	専門技術分野
中央研究院	生物科技、物理、化学、情報、文学と歴史
行政院農業委員会農業試験所	農芸作物鑑定、野菜と温帯果樹生産調査、花卉品種と栽培技術、作物病虫害鑑定、農薬薬害鑑定
中国石油股份有限公司煉製研究所	石油精製技術
台湾糖業公司台糖研究所	農業、糖業、生物化学
台湾電力股份有限公司綜合研究所	電力科技、環境工程、機械工程、化学、化学工程、材料工程、土木、燃焼設備、情報、電機、エネルギー効率、核子工程、電信、経済分析
行政院農業委員会水産試験所	水産科技研究発展製作、水産生物の分類と生態に関する調査研究、漁場資源の解析と評価研究、漁場環境の調査と漁海況の分析、栽培漁業と海洋牧場の研究、漁具や漁法に関する研究、水産生物の繁殖と養殖技術に関する研究等

行政院衛生署藥物食品檢驗局	藥物、食品、化粧品衛生試験
國防部軍備局中山科學研究院	医学工程、スポーツ娯楽、交通運輸、環境工程、機械工程、印刷工程、化学、化学工程、生物化学、材料工程、紡績工程、採鉱、燃焼設備、測量、試験、光学、制御工程、情報、電機、電子、通信工程、航空宇宙工程、日用品、工業設計、ゴム、プラスチック、器具、工業安全衛生、冷凍空調、熱流(伝)、農業機械

(4) その他：

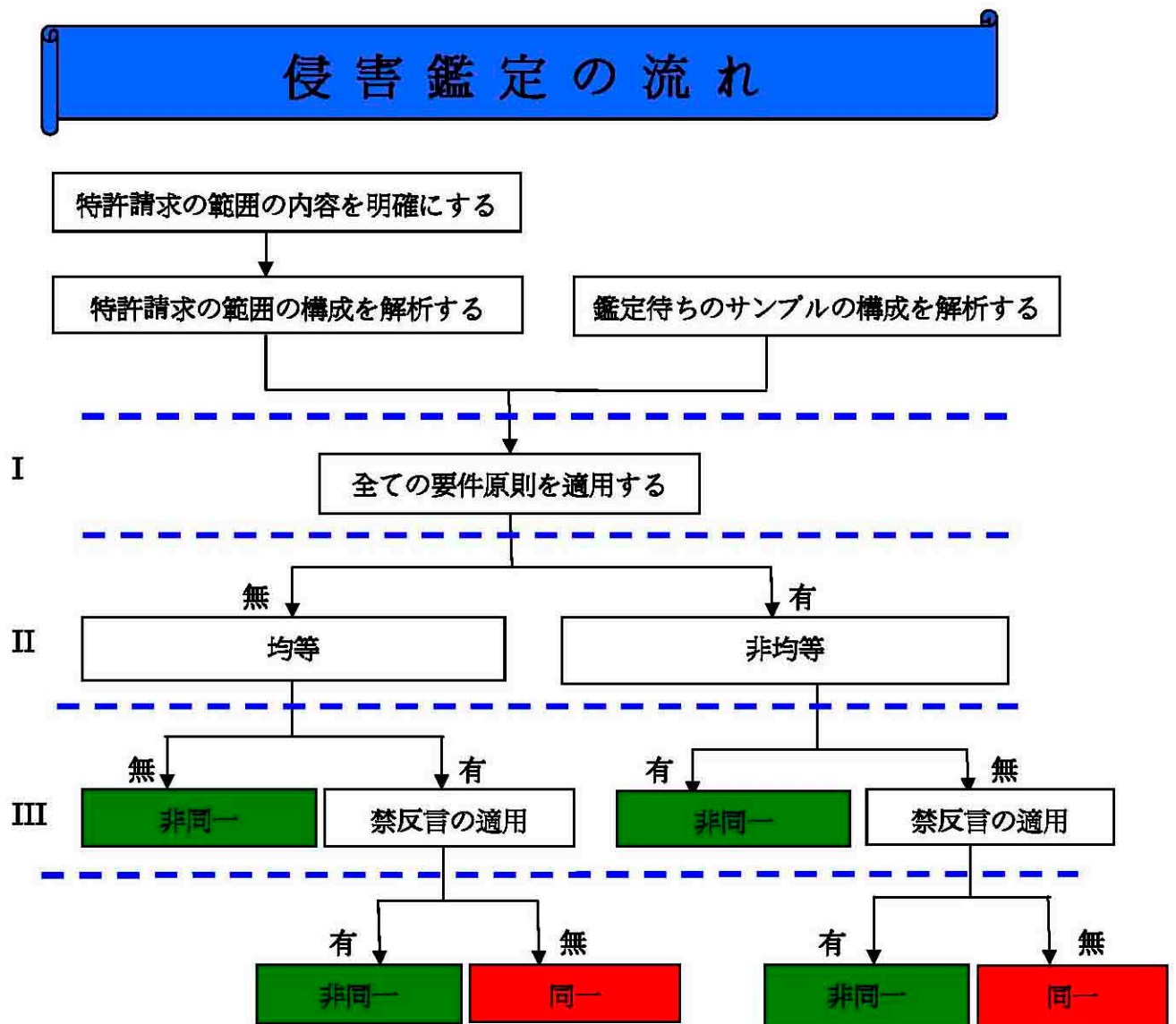
団体名	專業技術領域
中国機械工程学会	機械自動化、化工設備、マイクロ・コンピュータ制御システム、運輸設備
中国土木水利工程学会	土木、水利、建築、環境工程、測量、試験、検査等及びその関連工法、材料、機具等
中国礦冶工程学会	鉱業類、冶金類、油気類
中国印刷学会	印刷デジタル化、自動化技術研究、グラフィック・コミュニケーション・テクノロジーズと産業発展トレンド研究、グラフィック・コミュニケーション教育研究
中華民國建築師公会 全国連合会	建築物とその現場環境に関する調査、測量、設計、監督、見積り、検査、鑑定等

中華民國電機技師公會全國聯合會	契約履行鑑定、安全性鑑定、電器火災鑑定、特許侵害鑑定
中国農業工程学会	農業工程
中華民國生物医学工程学会	医学電子、生物力学、生物医学材料等の関連学理及び工程技術
中華民國土木技師公會全國聯合會	土木工程
中華民國工業設計協會	製品の構造、デザイン等に関する実用新案、意匠
中華民國光学工程学会	光学化学及び技術
台湾省機械技師公會	機械工程(機械設備、燃焼設備、リフト、スポーツ娯楽設備、金属を含む)、機電整合(機電自動化、回路制御応用、パソコン周辺機器)、工業設計
台北市工台北市工礦安全衛生技師公會	工鉦安全衛生に関する計画、設計、研究、分析、試験、測定、評価、鑑定及び計画管理等
自転車工業及び健康科技工業研究發展センター	自転車、電動自転車、リクレーション用電動スクーター、スポーツ器具、ジム器材、医療補助器具
台北市土木技師公會	土木建築

台湾省水利技師公会	水利
中華民國建築技術学会	建築、土木、水資源、構成、環境工程、電機、機械、 建造業、材料製造業

6.2 鑑定報告の読解

以下の図は特許侵害鑑定のフローチャートである：



特許侵害鑑定は、当事者双方の産品を比較対照するのではなく、特許請求範囲 (claim) を基準とし、被疑侵害産品の構造、技術、手段と特許請求範囲の

対応要素を逐一比較対照して、結論を導き出す。

特許侵害鑑定ではまず、鑑定対象が文言侵害を構成するかを判断しなければならず、全要件原則（All Element Rule）に従い、特許請求範囲の各構成要件が全て鑑定対象中に対応する形で表現されていた場合、次は逆均等論

（Reverse Doctrine of Equivalent）を用いて、双方の技術内容が同一でないかを判断し、もし同一であるならば、侵害成立を認定することができる。

ここで、もし鑑定対象が特許請求範囲のいずれか一要件でも備えていない場合には、均等論（Doctrine of Equivalent）を適用し、当該発明が属する技術分野の通常知識を有する者が、実質的に同一の機能（Function）、実質的に同一の方法（Way）、実質的に同一の効果（Result）を備えていると判断することができる。侵害成立を認定することができる。

いわゆる禁反言の原則（File Wrapper Estoppel）の目的は、特許権者が出願過程のいずれかの段階又はいずれかの書類上で「放棄する」と既に明白に示した何らかの権利を、事後、特許侵害訴訟中に主張するのを防止することにある。従って、禁反言原則の適用を認定する際には、特許権者が行った補充、修正又は更正が特許性に関わるものであるかを注意深く判断しなければならない。禁反言原則の主張は被告の防御方法の一つであるため、その立証責任は被告が負う。特許出願履歴の各書類は被告が提供するか、裁判所に調査を申し立てすることになる。

7. 不服申し立て手続き

以下で特許権侵害民事訴訟の上訴及び抗告の手続きについて、原則的な規定及び新法施行後の経過措置について、簡単に説明する。

7.1 原則的規定

(1) 第一審判決に対する上訴又は抗告：

審理法第 19 条は次のように規定している：「第一審の知的財産事件は裁判官が一人で審判を行う。知的財産事件の第一審裁判に対しては、知的財産裁判所に上訴又は抗告することができ、その審判は合議で行う」。即ち、当事者が知的財産裁判所に提訴し、第一審の判決に不服がある場合には、上訴又は抗告は知的財産裁判所に提起しなければならない。

このほか司法院が示すところによると、知的財産民事事件の第一審に合意管轄又は応訴管轄の規定を適用して普通裁判所が管轄した場合、第一審の普通裁判所の判決に不服がある当事者は、第二審普通裁判所に上訴又は抗告しなければならない。当事者の合意管轄又は応訴管轄により普通裁判所が当該事件の第一審を審理したのであるから、民事訴訟法の関連規定に従い、また既存の法律枠組み及び当事者の意思に合致させるためにも、第二審は普通裁判所が管轄しなければならないというのがその理由である。

(2) 第二審判決に対する上訴又は抗告：

審理法第 20 条は、次のように規定している：「知的財産事件の第二審裁判は、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所において上訴又は抗告することができる」。従って、知的財産裁判所又は普通裁判所の知的財産民事事件の第二審判決に不服がある当事者は、最高裁判所へ上訴又は抗告しなければならない。

上記条文の言う「別に規定がある場合」とは、第二審裁判に対する上訴又は抗告は、民事訴訟法における第三審への上訴に関する制限規定に従わなくてはならないことを指している。主な制限には次の 2 点がある。(a) 財産権訴訟の第二審判決について、上訴によって得られる利益が 150 万 NTD (約 400 万円) を超えない場合は、上訴することはできない (b) 第三審裁判所への上訴は、原判決の法令違反を理由とするものに限られる。

いわゆる原判決の法令違反とは、判決が法規を適用していないあるいは適用が不当である場合を指す。民事訴訟法第 469 条は「当然の法令違反」として次の 6 つを挙げている：(a) 判決裁判所が法律に従って組織されなかった場合 (b) 法律又は裁判により、回避すべき裁判官が裁判に参加した場合 (c) 裁判所が権限の有無に関して不当と弁別されるか、あるいは専属管轄の規定に違反した場合 (d) 当事者が訴訟において合法的な代理（授権）を行わなかった場合 (e) 口頭弁論公開の規定に違反がある場合 (f) 判決に理由の不備がある、あるいは理由に矛盾がある場合。この 6 つ以外の事由を以て原判決の法令違反を主張し、第三審への上訴を提起が認められるのは、その事由が法律の持続的発展、判決の一致性確保又はその他の関連法律の見解上、原則的に重要である場合に限られ、第三審裁判所の許可を得ることが必要である。

7.2 経過期間の規定

審理法第 37 条第 1 項は次のように規定する：「本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に係属する知的財産民事事件の管轄裁判所及び審理手続きは、次に掲げる規定による：二、地方裁判所で行われた裁判につき、上訴又は抗告されたが、その訴訟文書ファイルがまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合、知的財産第二審裁判所に送付されなければならない」。

このほか、同法施行細則第 3 条には次の規定がある：「本法施行前に地方裁判所第一審簡易訴訟手続き又は第一審少額訴訟手続き中である知的財産民事事件につき、裁判後に上訴又は抗告がなされたが、本法の施行後、訴訟文書ファイルがまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合は、知的財産第二審裁判所へ送付されなくてはならない」。

言い換えると、審理法施行前に地方裁判所に係属する知的財産民事事件は、

新法の施行後、上訴又は抗告用の訴訟文書ファイルがまだ高等裁判所に送達されていない場合、第二審知的財産裁判所に送付して審理されなくてはならないとすることである。

8. 勝訴によりもたらされる経済的利益

特許権侵害民事訴訟において、原告が各段階、各法的手段によって得られる経済的利益について以下で紹介する。

8.1 勝訴確定判決の主文の内容と範囲

一般の民事訴訟では、裁判所の判決の主文は当事者の訴えの内容に拘束される。裁判所は原則上、当事者が申立てていないことを判決に加えることはできない。言い換えると、訴状の記載方式は将来の勝訴判決の内容に影響するため、原告は特に慎重を要する。

特許法第 56 条第 1 項及び第 2 項には次の規定がある：「物品の特許権者は、本法で別に規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに、当該物品を製造、販売、販売の申し出、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する。方法の発明の特許権者は、本法で別に規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに、当該方法を使用及び当該方法により直接製造した物品を使用、販売の申し出、販売すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する」。

このほか、特許法第 84 条第 1 項では「発明特許権が侵害を受けた場合、特許権者は損害賠償請求のほか、侵害の排除を請求することができる。侵害の虞がある場合は、その防止を請求することができる」、同条第 3 項では「発明特許権者又は専用被授權者は、前 2 項の規定により請求する場合、特許権侵害に係る物品又は侵害行為に用いられた原料あるいは設備について、廃棄処分又はその他の必要とされる処置を請求することができる」と規定されている。これらの規定は、実用新案及び意匠の権利侵害案件にも準用される。

従って、特許権侵害民事訴訟においてよく見られる原告の訴えの記載は次のようなものである：「①被告は...製品の製造、販売、使用あるいは上記の目的をもって輸入すること、またその他中華民國特許第...号を侵害する行為を停止しなければならない。②被告は特許権侵害物品及び侵害行為に係る原料及び器具を全て回収並びに処分しなければならない。③被告は原告に...新台幣元及び訴状の謄本の送達日の翌日から年利 5%の利息を支払わなくてはならない。④前 3 項の請求に対して原告は担保を提出するので、仮執行を宣告していただきたい。⑤訴訟費用は被告が負担する」。原告が全面勝訴を得た場合の判決主文は、仮執行の宣告の部分を除き（後述）、原告の訴えの内容と同じでなければならない。

8.2 権利侵害行為禁止の効果と利益

前述の訴状に対応する判決主文の第1項「被告は...製品の製造、販売、使用あるいは上記の目的をもって輸入すること、またその他中華民國特許第...号を侵害する行為を停止しなければならない」は、被告に一定の行為を止めるよう命じており、原告による主文の当該項の執行請求は、性質上「不作為請求権」の行使に属する。

強制執行法第129条第1項及び第2項の規定を参照すると、債務執行人（被告）が履行しない場合、通常執行裁判所は遅延金を科すことができ、また必要である時、並びに債権執行人（原告）の申し立てに応じて、債務執行者の費用負担により、その行為の結果を除去することができる。

このほか、ハイテク特許製品の市場サイクルが速く、短いことに鑑み、よく原告は仮の地位を定める仮処分を請求することで、「不作為請求権」の執行保全を図ろうとする。ただし請求人は、争議中の法律関係において、重大な損害の発生を防止するため、あるいは差し迫った危険又はその他これに類する状況が有って仮処分が必要であるという事実を釈明しなければならない。この釈明が不十分である場合、裁判所は請求を棄却しなければならない。また、裁判所は仮の地位を定める仮処分の必要性を審理する際には、処分の執行が補償不能な損害を生み出す可能性、利益のバランス、公共の利益への影響、権利の有効性及び権利侵害の事実等を考慮しなければならない。特許権者はこの審理に適切に対応しなければならない。

8.3 侵害製品の回収並びに処分を請求する効果と利益

前述の訴状に対応する判決主文の第2項「被告は特許権侵害物品及び侵害行為に係る原料及び器具を全て回収並びに処分しなければならない」の執行は性質上、第三者が代理履行することができ、「代替可能行為請求権」の執行に当たる。債務執行人が履行しない場合、執行裁判所は債務執行人の費用負担により、第三者に代理執行するよう命じることができる。

8.4 金銭賠償の効果と利益

前述の訴状に対応する判決主文の第3項「被告は原告に...新台幣元及び訴状の謄本の送達日の翌日から年利5%の利息を支払わなくてはならない」は「金銭賠償」の執行に当たる。

金銭賠償の法定計算基準については既に説明した（第六章4.3を参照）。実務上、裁判所の判決結果は、原告の請求金額及びその主張と立証状況に影響を受けるため、案件ごとに大きく異なるが、判決が明らかに軽過ぎたり、重過ぎたりするような傾向は見られない。目下、特許権侵害民事訴訟判決の金銭賠償の最高額は、2007年に台北地方裁判所が命じた20億NTDである（添付資料5を参照されたい）。但し当該案件は上訴審裁判所に係属中であり、結果は確

定していない。

このほか、民事訴訟法第 390 条は次のように規定している：「財産権の訴訟に関して、原告が、判決の確定前に（仮執行が）執行されない場合、補償し難いあるいは計算し難い損害を受ける虞があることを釈明した場合、裁判所はその申立てにより、仮執行を宣告しなければならない。原告が執行前の担保提供を表明して仮執行を請求する場合には、前項の釈明がなくとも、裁判所は相当の担保額を定め、担保の提供を宣告した後、仮執行を為すことができる」。

実務上、原告が損害賠償を請求する際の訴えには「原告は担保を提供するので、仮執行を宣告していただきたい」等の言葉が併せて記されることが多い。そして裁判所が原告勝訴の判決を為した場合、その主文には次のように記される：「本判決により、原告が...新台湾元を被告のために担保として供託した後仮執行を行う。但し被告が...新台湾元を原告のために担保として予め供託した場合は、仮執行を免じることができる」。ここで、原告が提供すべき担保額は通常判決金額の 3 分の 1 であり、被告が提供すべき担保額は通常判決金額の全額である。

原告は勝訴判決を得た後も、被告が上訴することにより、確定勝訴判決を得るまでにさらに時間を費やさねばならない可能性がある。このため、原告は被告が十分な財産を有すると確認できれば、担保を提供して仮執行を申立て、即時これを執行することで、被告が財産処分をする事態を回避できる。

また特に注意すべきなのは、特許法第 86 条第 1 項の次の規定である：「他人の発明特許権を侵害する行為に用いた物、又は当該侵害行為により生じた物は、被侵害者の請求により仮差押をし、賠償の判決が出された後、賠償金の全部又は一部に充当することができる」。従って、被告の権利侵害産品が極めて高い経済的価値を有する場合、原告は仮差押によりこれを保全することができ、将来の賠償金の全部又は一部にすることができる。

8.5 判決書の新聞掲載を請求する効果と利益

特許法第 89 条には次の規定がある：「被侵害者は勝訴判決の確定後、裁判所に対し、判決書の全文又は一部を新聞に掲載すべき旨の裁定を下すよう請求できる。その費用は、敗訴者の負担とする」。同項の請求は、原告が勝訴判決確定後においてのみ、書面をもって裁判所に申し立てることができる。上場又は店頭公開企業に関わる特許権侵害民事訴訟の進行と結果とは、業界の注目を集めるものである。従って、判決書の新聞掲載は、商業上の名誉を保全したり、他の潜在的な権利侵害行為者を威嚇したりする効果があるほか、自身及び競争相手の株価変動にも影響を及ぼすことになる。

9. 補足論点：被告の基本的な対応策略

特許権侵争議における被告の策略は、受動的な防御に限られるわけではない。

原告の戦略に対して、「逆転の思考」を以って、進んで対応、反撃していかなければならない。被告の基本的な対応戦略及び見通されがち、あるいは誤解されがちなポイントについて以下で説明する。

(1) 「行き当たりばったり」の発想を捨てること：

実務上、特許権侵害紛争に巻き込まれた多くの被告が「行き当たりばったり」の発想で対応した結果、訴訟の後期になってから敗訴を覚悟し、原告との和解交渉を図ろうとするものの、原告に拒絶され、巨額の権利金を要求されるというケースがよく見られる。特に訴訟が長引くことは、人的、物的資源の浪費を伴うだけではなく、市場で機先を制することができなくなる可能性もある。従って、被告が特許権侵害の争いに巻き込まれた時には、慎重かつ迅速に双方の置かれた情勢について分析し、戦うか和解を求めるかを決定する必要がある。原告の目的は市場の独占なのか権利金の獲得なのか、双方の資源の優勢と劣勢、係争製品の市場サイクル、顧客のニーズ、市場の反応、企業の信望、権利金の計算、訴訟費用、侵害回避設計又は相互授権の実行性等を検討することで、訴訟の影響について判断する。

(2) 常に攻守とも採り得る方針を定めること：

訴訟で争うにせよ、和解交渉を進めるにせよ、被告は自身の有するリソースの範囲で、常に攻守とも採り得る方針を定めるべきである。これにより、一つには訴訟の攻防時に原告を牽制することができ、一つには和解協議の交渉カードを増やすことができるだろう。例えば、被告が特許権侵害争議の初期段階で特許無効の分析あるいは権利不侵害の鑑定報告を得た場合、特許権者が仮の地位を定める仮処分の請求や、本案訴訟を提起した際の答弁に役立つだろう。また特許無効審査請求を提起や、対抗的な仮の地位を定める仮処分を請求する際の助けにもなるだろう。別の例を挙げると、被告はたとえ「確かに原告特許を侵害した恐れがある」と判断したとしても、双方の製品と特許の組み合わせを積極的に比較対照するべきである。この過程で原告もまた被告の特許を侵害した可能性があることがわかれば、それを主張し、原告の攻勢を緩めることができる。またこれにより、当事者双方が相互授権を結ぶ可能性が生まれる。

(3) 「一に手続き、二に実体」の答弁を行うこと：

特許権者の警告書を受け取った場合、まずは差出人が真の権利者であるか、そして第三者に対しても類似の訴えを提起していないかを確認しなければならない。次に警告書が特許範囲と権利侵害産品を具体的に告知しているか、あるいは漠然と仄めかしているだけではないかを調べる。正式な訴訟文書（特許権者による仮の地位を定める仮処分の請求書の謄本等）を受け取った

場合は、まずその請求手続きが法規に則ったものであるか、請求人が外国の会社である場合はその委任状が法規に従って公証及び認証を得ているかを確認しなければならない。さらに請求人の訴えの内容ははっきりと特定されているか、請求内容の縮小を要求しうるか、保全の必要性があるか等について調べていく。被告の通知受領から答弁までの時間は極めて短い。従って「一に手続き、二に実体」の答弁戦略を採り、手続きを巡る争議を適度に提起し、特許権者に対して手続き上の瑕疵を補正するか、あるいは主張事実及び理由の説明を要求すれば、一定の時間を稼ぐことができるだろう。これにより、特許権者の意図を判断し、同時に権利の有効性及び権利帰属に関する調査や侵害鑑定分析を進め、実体答弁の準備を進めていくことができる。

(4) 川上、川下の業者間の責任をはっきりさせること：

被告となりうる企業が川上、川下の業者と供給契約又は販売契約を結ぶ際には、補償条項 (indemnification clause) を定めておく必要がある。ここでは、特許権侵害争議に巻き込まれた際の相互の通知方法や誰が答弁手続きを主導するか、弁護士費用及び一切の関係支出を如何に分担するかを予め明確に約定しておくことが望ましい。特に和解あるいは敗訴時の賠償責任ははっきりと定めておかなければならない。さもないと、被告は特許権者との争議のほかに、川上、川下業者とも争わなくてはならなくなり、より多くの資源を浪費することになる。

(5) 営業秘密の保護：

被告にとって、特許権侵害訴訟の進行過程においては、営業秘密の開示が避け難い。新法は秘密保持命令制度を定めたものの、2008年7月1日から同年12月31日の統計資料上、請求されたケースは僅かに4件だけで、裁判所から許可されたのはそのうち1件だけである。実務上秘密保持命令の運用方式にはなお不明な点があり、また裁判所は秘密保持命令の違反者に刑事処分を科すことができるため、当事者は制度に対する不安を拭えないでいる。営業秘密保護の処理は多くの場合、伝統的な文書閲覧制限の方式が踏襲されている。しかし、被告が原告の関係文書閲覧を制限するよう請求した際の知的財産裁判所の態度は次第に変化してきている。営業秘密の範囲認定を縮小したり、部分的に伏字したりする等、弾力的に処理される傾向がある。これは審理の効率化を求め、案件の進行が膠着するのを回避するためであり、全面的な閲覧禁止が認められることはなくなった。この趨勢には注意すべきであろう。

第七章 まとめ

2008年7月1日に正式に運用が始まった知的財産裁判所の主な特徴を、特許権侵害民事訴訟を例に挙げて、以下にまとめる：

(1) 優先管轄制度を採用：

知的財産裁判所の成立後、全ての知的財産案件はここで集中して審理されるようになると期待された。しかし知的財産案件とその他の案件との境界線は、個別案件の事実の影響を受け、ある程度相互に飛び出した部分があることは避けられない。従って、仮に知的財産案件は知的財産裁判所が専属管轄すると定めれば、管轄錯誤と違法な裁判を容易に引き起こすことになり、適切とは言えない。そこで、新法は特に優先管轄の制度を採用した。即ち、知的財産裁判所は知的財産案件を優先的に管轄する権利を有するが、普通裁判所が知的財産案件を知的財産裁判所へ移送することなく直接審判を下す、又は当事者の双方が普通裁判所を管轄とすることに合意、あるいは被告が管轄権の抗弁を提出せずに応訴管轄の効力が適用される場合、上級裁判所は管轄錯誤を理由に当該判決を却下することはできない。

(2) 証拠保全制度の強化：

新法の施行前、裁判所は適当な専門家の協力を欠き、また強制的に証拠保全を実施することができなかつたため、実務上、相手方が証拠保全に応じずに徒労に終わることがよくあった。新法では制度が整備され、相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶した場合、裁判所は強制的にこれを排除し、同時に技術審査官に現場へ赴いて職務を執行するよう命じることができるようになった。技術審査官は裁判官が案件を理解するのを助け、必要な実地調査を行う。

(3) 秘密保持命令の導入：

新法の施行以前、当事者の営業秘密の保護措置は通常閲覧制限請求の方式で行われていた。しかし実務上、どのような証拠資料が営業秘密であるのか、閲覧制限の必要性の有無、制限の程度と範囲とをどう定めるか等は通常、当事者間に大きな見解の隔たりがあり、案件のスムーズな進行が妨げられていた。新法は米国や日本等の外国の立法を参考にして、秘密保持命令制度を創設した。裁判所は秘密を保有する当事者又は第三者の申立てにより、相手方当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟の関係者に対して、秘密保持命令を発することができるようになった。実務上、秘密保持命令の運用方式にはな

お不明な点があり、また裁判所は秘密保持命令の違反者に刑事処分を科すことができるため、当事者は制度に対する不安を拭えないでいる。このため、この新制度の施行以来、当事者が実際に申立てを行ったケースは極めて少なく、裁判所が秘密保持命令を発したケースはさらに少ないため、将来の発展方向の判断には今後の観察が待たれる。

(4) 仮の地位を定める仮処分の本案化：

特許権侵害案件の非犯罪化後、実務上、仮の地位を定める仮処分が数多く行われるようになった。これには「通常の仮の地位を定める処分」と「対抗的な仮の地位を定める処分」がある。簡単に言うと、通常の仮の地位を定める仮処分は、特許権者が裁判所に対し、被疑侵害者が特定の製品を生産及び販売することを禁じるよう請求することを指し、対抗的な仮の地位を定める仮処分は、被疑侵害者が裁判所に対し、特許権者に被疑侵害者が特定製品を生産及び販売することを認めさせるよう請求することを指す。新法の施行後、裁判所は権利の有効性や権利侵害事実を含む「特権者の勝訴可能性」について斟酌するよう求められるようになった。今後、仮の地位を定める仮処分の審理は小規模な本案訴訟と化す事態が予測され、当事者が仮の地位を定める仮処分を得ることは大幅に難しくなるだろう。

(5) 技術審査官の創設：

技術審査官の創設は新制度の核心だと言える。技術審査官は裁判官が特許争議の技術に関する事実を理解するのを助け、裁判所が過度に鑑定報告に依頼するという旧制度の問題が改善された。技術審査官の設置により、一方で鑑定人の選定、鑑定テーマの設定、鑑定人尋問等の鑑定手続きの水準が高められ、技術審査官の協力によって、裁判所がより積極的かつ深く証拠等を調査し、鑑定報告採用の可否を判断できるようになった。一方で、技術審査官の協力によって担当裁判官が技術に関する事実を十分に理解できた場合には、鑑定を行う必要がないことは言うまでもない。

(6) 二元制度の修正：

新法は特許権侵害審判と特許の有効性の審判に関して、なお二元制度の基礎を保留している。特許権侵害案件は知的財産裁判所の民事法廷又は普通裁判所が審判し、特許の無効審査請求案件は知的財産裁判所の行政法廷又は高等行政裁判所が審理する。新法はこれとは別に、知的財産裁判所の民事法廷又は普通裁判所に対し、被告が係争特許の有効性の抗弁を行った場合には、その事由について自ら実体審理を行わなければならない、審判停止の規定を適用してはならない、と規定している。ただし、ここで為された認定は個別案件に対してのみ効力を持つのであって、特許権を取り消すべきであるかはな

お、行政争議手続きによって確定する必要がある。従って新法はその性質上、従来の二元制度の修正を行っている。修正された二元制度の下、特許の有効性の判断結果が、民事争議と行政争議とで異なる事態の発生が避け難くなった。ただこうした事態は知的財産局の訴訟参加制度によって可能な限り回避されるだろうし、特許権侵害民事訴訟の判決により特許の有効性と被告の権利侵害が確定した後、行政争議手続きの結果、係争特許の取り消しが確定した場合には、民事再審手続きによる救済の可能性が残されている。しかしこれに対し、民事訴訟判決で特許取り消しの原因があると認定され、特許権者の敗訴が確定した後、行政争議手続きの結果、係争特許の有効性が確定した場合には、救済の手段がないようである。

以上をまとめると、新制度の主軸は、旧法体制の大陸法系訴訟構造に英米法系の訴訟モデルを取り入れ、争点整理と審理計画を重視し、特許の有効性、権利侵害、損害賠償の三争点を集中的に審理するようになった点である。新制度の特色には、優先管轄、証拠保全、秘密保持命令、仮の地位を定める仮処分の本案化、技術審査官、及び二元制度の修正等がある。新制度の下、知的財産裁判所が過去の実務の限界から脱却することができれば、新局面が開かれ、裁判の質と効率とは大幅に向上するだろう。

報告書付録

- 付録 1. 智慧財産法院組織法（智慧財産法院による仮訳）
- 付録 2. 智慧財産案件審理法（智慧財産法院による仮訳）
- 付録 3. 智慧財産案件審理細則条文
- 付録 4. 智慧財産案件審理法施行細則条文
- 付録 5. 台湾台北地方裁判所 95 年度智字第 5 号判決要旨（和訳）

智慧財産法院組織法（智慧財産法院による仮訳）	
第 1 章	総則
第 1 条	知的財産権を保障し、知的財産案件を適切に処理し、国家の科学技術と経済発展を促進するため、本法を制定する。
第 2 条	知的財産裁判所は、法により、知的財産にかかわる民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の審判事務を取り扱う。
第 3 条	<p>知的財産裁判所が管轄する案件は以下のとおり。</p> <p>一、専利法（註 1）、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法（註 2）により保護される知的財産権に関して生じた第一審及び第二審民事訴訟事件。</p> <p>二、刑法第 253 条から第 255 条、第 317 条、第 318 条の罪、又は商標法及び著作権法、公平交易法第 20 条第 1 項に関する第 35 条第 1 項及び第 19 条第 5 号に関する第 36 条に違反する案件で、地方裁判所の通常、簡易審判又は協議手続きによる第一審判決を不服とし、上訴又は抗告する刑事事件。但し、少年刑事事件はこの限りではない。</p> <p>三、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、集積回路回路配置法、植物品種及び種苗法、公平交易法にかかわる知的財産権によって生じた第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。</p> <p>四、その他、法律の規定により又は司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する案件。</p>
第 4 条	<p>知的財産裁判所の設立地は司法院が定める。</p> <p>司法院は、地理的環境及び案件の多寡を考慮し、知的財産裁判所支部を増設することができる。</p>
第 5 条	知的財産裁判所に対応して高等裁判所檢察署知的財産分署を設

	置し、その種類及び定員は附表の規定に従う。
第 6 条	<p>知的財産裁判所が審理する案件のうち、民事第一審訴訟手続き及び行政訴訟簡易手続きは、裁判官 1 名が単独でこれを行う。民事、刑事第二審上訴、抗告手続き及び行政訴訟の通常手続きは、裁判官 3 名による合議制でこれを行う。</p> <p>合議制裁判においては庭長（註 3）を裁判長とする。庭長がない又は事情がある場合、裁判官のうち上位の者を、同位であれば年長者を裁判長とする。単独審判においては当該裁判官が裁判長の職権を行使する。</p>
第 7 条	<p>知的財産裁判所又はその支部の種類及び定員は附表の規定に従う。</p> <p>知的財産裁判所又はその支部に適用される類別及びその変更は、司法院が命令を以って定める。</p>
第 8 条	<p>知的財産裁判所には所長 1 名を置き、裁判官が兼任し、簡任（註 4）第十三職等から第十四職等とし、所全体の行政事務を総括的に掌理する。知的財産裁判所の所長は、最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官、又は最高裁判所検察署検察官の任用資格を具え、かつ指導力のある者からこれに選任しなければならない。</p>
第 9 条	<p>知的財産裁判所の法廷数は事務の多寡により定め、必要時は専門法廷を設けることができる。各法廷には庭長 1 名を置き、簡任第十一職等から第十三職等とし、所長を兼任する裁判官が兼任する場合を除き、裁判官のなかから選ばれた者がこれを兼任し、各当該法廷の事務を監督する。</p>
第 10 条	<p>知的財産裁判所には裁判官を置き、簡任第十職等から第十一職等又は薦任第九職等とする。試署（註 5）裁判官は、薦任第七職等から第九職等とする。知的財産裁判所の裁判官を継続して 2 年以上務めた者は、簡任第十二職等～第十四職等へ昇進することができる。</p> <p>知的財産裁判所の裁判官を 2 年以上務め、地方裁判所又はその支部に出向された、所長又は庭長を兼任する裁判官、裁判官は、</p>

	<p>簡任第十二職等～第十四職等へ昇進することができる。</p> <p>前 2 項の知的財産裁判所裁判官の勤務年数はかつての高等裁判所裁判官、高等行政裁判所裁判官、又は高等裁判所検察署検察官の勤務年数と合計して計算する。</p> <p>司法院は業務の需要に応じ、地方裁判所及びその支部の試署裁判官又は候補裁判官を知的財産裁判所に異動させ、案件手続きの進行、争点の整理、資料の収集・分析、判決文の起草など、裁判官の業務を補助させることができる。</p> <p>試署裁判官又は候補裁判官が知的財産裁判所に異動し業務を行う期間は、その試署裁判官又は候補裁判官の勤務年数に計上する。</p> <p>知的財産裁判所には裁判官補佐を置く。職員の招聘任命に関する法令により専門職員を招聘任命するか、若しくは各級裁判所又は行政裁判所のその他の司法職員を異動させるか、若しくはその他の機関の適任者を一時的に異動して、案件手続きの進行、争点の整理、資料の収集・分析など、裁判官の業務を補助させることができる。</p> <p>専門の免許又は資格を有する者が裁判官補佐として招聘任用された場合、その任用期間をその専門の経験年数に計上する。</p> <p>裁判官補佐の選任招聘事項及び配置転換に係る方法は、司法院が決定する。</p>
第 11 条	<p>知的財産裁判所は強制執行事務を行うに際して、執行所を設けることができ、又は普通裁判所民事執行所に嘱託することができる。又は行政機関に代理執行させることができる。</p> <p>執行所には司法事務官を置き、薦任第七職等から第九職等とする。司法事務官が 2 名以上の場合、主任司法事務官を置き、薦任第九職等から簡任第十職等とする。</p>
第 12 条	<p>知的財産裁判所には公設弁護士室を設け、公設弁護士を置く。簡任第十職等から第十一職等又は薦任第九職等とする。2 名以上置く場合、主任公設弁護士を置き、簡任第十職等から第十二</p>

	職等とする。
第 2 章	裁判官の任用資格
第 13 条	<p>知的財産裁判所の裁判官には、以下のいずれかの資格を有し、並びに任用予定職務の任用資格を有する者を任用する。</p> <p>一、知的財産裁判所の裁判官を務めたことのある者。</p> <p>二、実任裁判官又は検察官を 2 年以上務めたことがある者、若しくは、裁判官又は検察官の職務を 5 年以上務め並びに薦任以上の公務員を計 10 年以上務めた者。</p> <p>三、弁護士試験に合格し、弁護士の職務を 12 年以上、並びに知的財産案件弁護士の職務を 8 年以上務め、成績が優秀でかつそれを証明する書類を有する者。</p> <p>四、教育部の認可を受けた大学又は独立学院の専任教授又は副教授、助理教授を計 8 年以上務め、知的財産権関連の法律課程を 5 年以上講義し、専門著作を有する者。</p> <p>五、中央研究院の研究員又は副研究員、助理研究員を計 8 年以上務め、知的財産権の関係法律の専門著作を有する者。</p> <p>六、教育部の認可を受けた公立又は私立の大学、独立大学、独立学院の学部又は大学院を卒業又は修了し、現に簡任公務員を務めている又はかつて務めたことがあり、知的財産に関する審査又は訴願、法制業務に計 10 年以上従事した者。</p> <p>前項第 2 号の資格を有し裁判官に任用される者は、司法院が設ける選考委員会により選考され、任用前に専利法、商標法、著作権法又はその他の関連法律及び技術分野の在職研修を受けなければならない。その選考委員会の組織、選考方法、在職研修事項は司法院が定める。</p> <p>第 1 項第 3 号から第 6 号の資格を有する者は、司法院が設立する選抜試験委員会の選抜試験に合格し、並びに行政法、行政訴訟法、専利法、商標法、著作権法、民事、刑事、その他関連法律について実施される職前研修に合格した後、任用される。選抜試験委員会の組織、選抜試験及び職前研修事項は司法院が定</p>

	める。
第 14 条	<p>知的財産裁判所の裁判官の選抜及び選抜試験審査に際しては、その人格、経験、専門的な法学の素養に注意しなければならない。</p> <p>司法院は知的財産裁判所職員の在職研修を毎年行い、法学及び関連する専門的な素養の充実を図り、裁判の質の向上に努めなければならない。</p>
第 3 章	技術審査官の配置
第 15 条	<p>知的財産裁判所には技術審査官室を設け、技術審査官を置き、薦任第八職等から第九職等とし、そのうち2分の1を簡任第十職等に列することができる。技術審査官を2名以上置く場合は、主任技術審査官を置き、簡任第十職等から第十一職等とする。職務上必要な場合は、職員の招聘任命に関する法令に基づき、各種専門職員を招聘任命することができる。その定員は技術審査官の定員内で調整するものとし、選任方法は司法院が定める。</p> <p>技術審査官室は職務上の必要性に応じて組に分けることができる。各組の組長は別途任命するのではなく、技術審査官が兼任する。</p> <p>司法院は知的財産の専門知識又は技術を有する職員を一時的に異動して技術審査官に任命することができ、その一時的な異動に係る方法は司法院が定める。</p> <p>技術審査官は裁判官の命を受け、審理する案件の技術判断、技術資料の収集・分析及び技術に関わる意見を提供し、法により訴訟手続きに参加する。</p>
第 16 条	<p>知的財産裁判所の技術審査官は以下のいずれかの資格を有し、任用予定職務の任用資格を有するものを任用する。</p> <p>一、専利審査官又は商標審査官を計3年以上務め、成績が優秀でありかつそれを証明する書類を有する者。若しくは、公立又は認可を受けた私立大学、独立学院の大学院、教育部の承認を受けた外国の大学、独立学院の大学院を卒業又は</p>

	<p>修了したもので、関連学部学科の修士以上の学位を有し、専利又は商標の審査官又は助理審査官を計6年以上務め、成績が優秀でありかつそれを証明する書類を有する者。若しくは、公立又は認可を受けた私立の専門学校以上の学校、又は教育部の承認を受けた外国の専門学校以上の学校の関連学部学科を卒業し、専利又は商標の審査官又は助理審査官を計8年以上務め、成績が優秀でありかつそれを証明する書類を有する者。</p> <p>二、公立又は認可を受けた私立大学、独立学院の関係学部学科の講師を6年以上又は助手、助教授、教授を計3年以上務めている又は務め、知的財産権専門著作を有しそれを証明できる者、若しくは、公、私立の専門研究機関で研究員を6年以上務めている又は務め、知的財産権専門著作を有しそれを証明できる者。前項第1号の技術審査官資格について、専利審査官資格条例及び商標審査官資格条例の施行前に、専利商標審査機関において専利商標審査業務に従事した年数は、第1項の技術審査官の勤務年数として計算することができる。第1項第1号にいう成績が優秀であるとは、過去3年の年次評定の成績が、甲が2回、乙が1回以上であり、かつ、刑事又は懲戒処分、平素の評定で「記過」(註5)以上の処分を受けておらず、並びにその勤務機関が証明書を発行してこれを証明するものをいう。</p>
第4章	書記処、補助機関及びその他職員の配置
第17条	<p>知的財産裁判所は書記処を設ける。書記官長1名を置き、薦任第九職等から簡任第十一職等とし、所長の命を受け行政事務を処理する。一等書記官は薦任第八職等から第九職等、二等書記官は薦任第六職等から第七職等、三等書記官は委任第四職等から第五職等とし、記録、書類、研究審査、総務、資料及び訴訟補助事務を分担して掌理する。また、科、股の部門に分かれて業務処理を行うことができ、科長(註7)は一等書記官が、股長(註8)は一等書記官又は二等書記官が兼任し、別途任命することはしない。</p> <p>前項の一等書記官及び二等書記官の総数は、その知的財産裁判所の一等書記官及び二等書記官、三等書記官総数の2分の1を</p>

	<p>超えてはならない。</p>
第 18 条	<p>知的財産裁判所は供託所を設け、主任及び補佐を置くことができる。</p> <p>主任は簡任第十職等、補佐は委任第四職等から第五職等とし、2分の1は薦任第六職等とすることができる。</p>
第 19 条	<p>知的財産裁判所には一等通訳、二等通訳、三等通訳、技士、執達員（註 9）、記録係及び廷務員（註 10）を置き、一等通訳は薦任第八職等から第九職等、二等通訳は薦任第六職等から第七職等、三等通訳は委任第四職等から第五職等、技士は委任第五職等若しくは薦任第六職等から第七職等、執達員は委任第三職等から第五職等、記録係及び廷務員はいずれも委任第一職等から第三職等とする。</p> <p>前項の一等通訳及び二等通訳の総数は、その知的財産裁判所の一等通訳及び二等通訳、三等通訳の総数の2分の1を超えてはならない。</p> <p>知的財産裁判所は必要に応じて、個別案件ごとに特約通訳を招聘することができる、その招聘方法は司法院が定める。</p>
第 20 条	<p>知的財産裁判所は、法廷の当直警備、犯人の押送及び法廷の秩序を維持するために法警を置く。法警長は委任第五職等又は薦任第六職等から第七職等、副法警長は委任第四職等から第五職等又は薦任第六職等、法警は委任第三職等から第五職等とする。</p>
第 21 条	<p>知的財産裁判所には人事室を設け、主任1名を置き、薦任第九職等から簡任第十職等とし、並びに科員（註 11）を置くことができ、委任第五職等又は薦任第六職等から第七職等とし、法により人事管理を行う。</p>
第 22 条	<p>知的財産裁判所には会計室、統計室を設け、それぞれ会計主任、統計主任を1名ずつ置き、いずれも薦任第九職等から簡任第十職等とし、並びに科員を置くことができ、委任第五職等又は薦任第六職等から第七職等とし、法によりそれぞれ年間収支決算及び会計、統計などの事項を処理する。</p>
第 23 条	<p>知的財産裁判所には政風室（註 12）を設け、主任1名を置き、</p>

	<p>薦任第九職等から簡任第十職等とし、並びに科員を置くことができ、委任第五職等又は薦任第六職等から第七職等とし、法により紀律の維持にかかわる事項を処理する。</p>
第 24 条	<p>知的財産裁判所には情報室を設け、主任 1 名を置き、薦任第九職等から簡任第十職等とする。設計師、管理師（プログラマー、システムエンジニア）はいずれも薦任第六職等から第八職等とし、助理設計師は委任第四職等から第五職等又は薦任第六職等とし、情報処理を行う。</p> <p>前項の薦任助理設計師の定員は、その知的財産裁判所の助理設計師の総数の 2 分の 1 を超えてはならない。</p>
第 5 章	司法年度及び事務の配分
第 25 条	司法年度は毎年 1 月 1 日より同年 12 月 31 日までとする。
第 26 条	知的財産裁判所の業務規程は司法院が定める。
第 27 条	<p>知的財産裁判所は毎年度末までに、所長及び庭長、裁判官により会議を行い、業務規程及びその他の法令規定に基づき、翌年度の司法事務の配分案及び代理順序案を決定する。</p> <p>前項の会議では、翌年度の合議制裁判時の裁判官の配置案についても決定しなければならない。</p>
第 28 条	前条の会議は所長を主席とし、決議は過半数の意見を以って決定する。賛成反対が同数の場合には、主席が決定するものとする。
第 29 条	事務の配分案及び代理順序案、合議制裁判時の裁判官の配置案が決定された後、事件又は裁判官の増減、その他の事由によって変更する必要がある場合、所長が関連する庭長、裁判官に諮ったうえでこれを変更することができる。
第 6 章	法廷の開閉及び秩序
第 30 条	知的財産裁判所の開廷は裁判所内で行う。但し、法律に別段の規定がある場合は、この限りでない。

	知的財産裁判所法廷の座席配置及び傍聴規則は司法院が定める。
第 31 条	知的財産裁判所は、必要時には、管轄区域内において場所を指定して臨時に開廷することができる。 前項の臨時開廷の方法は司法院が定める。
第 32 条	裁判長は法廷の開閉及び訴訟の審理において指揮権を有する。
第 33 条	法廷が開廷される時、裁判長が秩序維持権を有する。
第 34 条	法廷秩序の妨害又はその他の不当な行為を為す者に対し、裁判長は法廷への入廷禁止、又は法廷からの退廷命令を下すことができ、必要な時は閉廷時まで監視するよう命じることができる。 前項の処分に対し、不服を申し立てることはできない。 前 2 項の規定は、裁判長が法廷外で職務を執行する際にも準用される。
第 35 条	訴訟代理人、弁護人が法廷において訴訟を代理又は弁護する際、不当な言動があれば、裁判長は、開廷当日の代理又は弁護について、警告又はこれを禁止することができる。
第 36 条	裁判長は前 2 条の処分を行う際、その事由を裁判記録に明確に記載しなければならない。
第 37 条	本章の裁判長に関する規定は、受命裁判官又は受託裁判官が職務を執行する際にも準用される。
第 38 条	裁判長、受命裁判官、受託裁判官の発した法廷秩序維持の命令に違反し、裁判所の職務執行を妨害し、制止に従わない場合、3 ヶ月以下の懲役、拘留又は 9,000 新台湾元以下の罰金に処する。
第 7 章	司法行政の監督
第 39 条	知的財産裁判所の行政監督は以下の規定に従う。 一、司法院院長は知的財産裁判所及びその支部を監督する。

	二、知的財産裁判所所長は該裁判所及びその支部を監督する。
第 40 条	前条の規定に基づき監督権を有する者は、監督を受ける職員に対し、以下の処分を行うことができる。 一、職務上の事項に関し、命令を発して注意を与えることができる。 二、職務を乱す、又は権限の範囲を逸脱する、又は行為に慎みがない者は、法により処罰又は懲戒処分とする。
第 41 条	本章各条の規定は裁判権の独立行使に影響を及ぼさない。
第 8 章	附則
第 42 条	知的財産裁判所の訴訟の裁判は、期限を設けなければならない。その期限は司法院が命令を以って定める。
第 43 条	知的財産裁判所及びその支部の判決書のうち、当事者又は第三者の営業秘密に関わる部分は開示することができない。
第 44 条	本法に規定がない場合、裁判所組織法及びその他の関連法律の規定を準用する。
第 45 条	本法の施行日は司法院が命令を以って定める。
<p>中華民國 96 年（西暦 2007 年）3 月 28 日華總一義字第 09600035701 号總統命令で公布された</p>	

註 1：日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当。

註 2：日本の不正競争防止法、独占禁止法の要素が含まれている。

註 3：法廷の長。法廷ごとに必ず 1 人の「庭長」が配置されている。事件ごとに変わることはない。

註 4：台湾の文官の階級の 1 つ。簡任、薦任、委任とあり、委任は 1～5 職等、薦任は 6～9 職等、簡任は 10～14 職等で、最高が 14 職等となる。

註 5：地方裁判所の裁判官は候補、試署、実任の 3 階級に分けられ、一定の任期を経て、考査のうえ、上級の裁判官に任用される。

註 6：台湾の事案評定には、プラス評価として嘉奨、記功、記大功、マイナス評価として記過、記大過がある。

註 7：科長は日本の課長に相当。

註 8：股長は日本の係長に相当。

註 9：裁判所の判決、決定などの執行、送達に携わるスタッフ。

註 10：書記官に協力し、法廷内容を記録し、及び法廷の庶務に携わるスタッフ。

註 11：17 条の「科」の構成メンバーである。

註 12：規律維持のための部署である。

智慧財産案件審理法（智慧財産法院による仮訳）	
第 1 章	総則
第 1 条	知的財産案件の審理は本法の規定によるものとし、本法に規定のない場合、それぞれ民事、刑事又は行政訴訟手続きが適用すべき法律によるものとする。
第 2 条	本法で営業秘密とは、営業秘密法第 2 条に定める営業秘密を指すものとする。
第 3 条	<p>当事者、代表者、代理人、弁護士、補佐人、証人、鑑定人又はその他の訴訟関係人の住居所と裁判所との間に音声及び映像を相互に伝送する科学技術設備があり直接審理できる場合、裁判所は申立てにより又は職権で当該設備を以ってこれを為すことができる。</p> <p>前項の情況は、裁判所が当事者の意見を求めなければならない。</p> <p>第 1 項の情況につき、その期日通知書又は召喚状に記載する出頭場所は当該設備の設置場所とする。</p> <p>第 1 項により手続きを進めた際の筆録及びその他文書に尋問を受けた者が署名しなければならない場合、尋問した裁判所から尋問を受けた者の住居所に当該筆録及びその他文書を伝送し、尋問を受けた者が内容を確認し並びに署名した後、筆録を電信ファクシミリ又はその他の科学技術設備を以って尋問した裁判所に送り返す。</p> <p>第 1 項の審理及び前項の書類伝送作業規則は、裁判所が定めるものとする。</p>
第 4 条	<p>裁判所は必要なときに、技術審査官に対し、以下に掲げる職務の執行を命ずることができる。</p> <p>一、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明又は質問する。</p>

	<p>二、証人又は鑑定人に直接質問する。</p> <p>三、本案について裁判官に意見陳述を行う。</p> <p>四、証拠保全時に証拠の調査に協力する。</p>
第 5 条	<p>技術審査官の忌避は、それが審判に参加した手続きにより、それぞれ民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法の裁判官忌避に関する規定を準用する。</p>
第 2 章	民事訴訟
第 6 条	<p>民事訴訟法第二編第三章、第四章の規定は、知的財産の民事訴訟に適用しないものとする。</p>
第 7 条	<p>智慧財産法院組織法（知的財産裁判所組織法）第 3 条第 1 号、第 4 号に定める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする。</p>
第 8 条	<p>裁判所が既に知っている特別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えなければ、判決の基礎として採用することができない。</p> <p>裁判長又は命令を受けた裁判官は、事件の法律関係について、当事者によく説明しなければならず、並びに適時その法律上の見解を表明することができ且つ適度に心証を開示することができる。</p>
第 9 条	<p>当事者の提出する攻撃又は防御方法が、当事者又は第三者の営業秘密に及び、当事者が申立てし、裁判所が適当であると認める場合、非公開裁判とすることができる。双方の当事者が非公開裁判に合意した場合にも同様とする。</p> <p>訴訟資料が営業秘密に及ぶ場合、裁判所は申立てにより又は職権で、訴訟資料の閲覧、抄録又は撮影を許可しない又は制限する旨の裁定を下すことができる。</p>
第 10 条	<p>文書又は検証物の保有者が、当該文書又は検証物の提出を求める裁判所の命令に、正当な理由なく従わない場合、裁判所は裁定で NT\$30,000 新台幣元以下の過料を科することができる。必要などときには裁定で強制処分を命じることもできる。</p>

	<p>前項の強制処分^の執行は、強制執行法の物品の交付要求権執行に関する規定を準用する。</p> <p>第1項の裁定は、抗告することができる。過料を科する裁定の執行は、抗告中は停止しなければならない。</p> <p>裁判所は、第1項の文書又は検証物の保有者が提出を拒否する正当な理由を有するか否かを判断し、必要なときには依然として提出を命ずることができ、並びに非公開の方式でこれを行う。</p> <p>前項の情況につき、裁判所は当該文書及び検証物を開示することはできない。但し、訴訟関係人の意見を聴取するため、当該訴訟関係人に開示する必要がある場合には、この限りでない。</p> <p>前項の但し書の情況につき、裁判所は、開示前に、文書又は検証物の保有者に通知しなければならず、保有者が、当該通知を受領した日から14日以内に、開示を受ける者に秘密保持命令を出すよう申立てた場合、当該申立ての裁定が確定するまで開示することはできない。</p>
<p>第11条</p>	<p>当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次に掲げる情況に該当することを釈明する場合、裁判所は当該当事者又は第三者の申立てにより、他方当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人に対し、秘密保持命令を発すことができる。</p> <p>一、当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、あるいは既に取り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当事者又は第三者の営業秘密が含まれている。</p> <p>二、前号の営業秘密が開示され、あるいは当該訴訟進行以外の目的で使用されることにより、当該当事者又は第三者のその営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある。</p> <p>前項の規定は、他方当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人が、申立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証拠の取調べ以外の方法により、当該営業秘密を取得し、</p>

	<p>あるいは保有している場合、これを適用しない。</p> <p>秘密保持命令を受けた者は、当該営業秘密について、当該訴訟以外の目的を実施するためにこれを使用することはできず、あるいは秘密保持命令を受けていない者に対し開示することはできない。</p>
第 12 条	<p>秘密保持命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。</p> <p>一、秘密保持命令を受けるべき者。</p> <p>二、保護命令を受けるべき営業秘密。</p> <p>三、前条第 1 項各号に掲げる事由に該当する事実。</p>
第 13 条	<p>秘密保持命令を許可する裁定は、保護を受ける営業秘密、保護理由、及びその禁止内容を明記しなければならない。</p> <p>秘密保持命令の申立てを許可するとき、その裁定書を、申立て人及び秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。</p> <p>秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に裁定書が送達されてから、効力を生ずる。</p> <p>秘密保持命令の申立てを却下した裁定に対しては、抗告することができる。</p>
第 14 条	<p>秘密保持命令を受けた者は、その命令の申立てが、第 11 条第 1 項の要件を欠く、あるいは同条第 2 項の状況を有し、あるいはその原因が既に消滅していることを以って、訴訟係属裁判所に対し、秘密保持命令の取消しを申立てることができる。但し、本案裁判確定後は、秘密保持命令を発した裁判所に対し、申立てなければならない。</p> <p>秘密保持命令の申立て人は、該命令の取消しを申立てることができる。</p> <p>秘密保持命令の取消し申立てについての裁定は、申立て人及び</p>

	<p>相手方に、その決定書を送達しなければならない。</p> <p>前項の裁定に対しては、抗告することができる。</p> <p>秘密保持命令は裁定によって取消しが確定したとき、その効力を失う。</p> <p>秘密保持命令を取り消す裁定が確定したとき、申立て人及び相手方以外にも、当該営業秘密について秘密保持命令を受けている者がいれば、裁判所は当該取消しの旨を通知しなければならない。</p>
<p>第 15 条</p>	<p>秘密保持命令が発せられた訴訟につき、閲覧を制限又は禁止されず且つ秘密保持命令を受けていない者から、ファイル内文書の閲覧、抄録、撮影の請求があったとき、裁判所書記官は、直ちに、命令申立て人に通知しなければならない。但し、秘密保持命令の取消しが確定した場合、この限りではない。</p> <p>前項の状況につき、裁判所書記官は、命令の申立てをした当事者又は第三者が通知を受けた日から 14 日内は、ファイル内文書を閲覧、抄録、撮影のために交付してはならない。命令の申立てをした当事者又は第三者が、通知を受けた日から 14 日内に、閲覧請求者に対して秘密保持命令を発する旨の申立てをするとき、あるいはその閲覧を制限する又は許可しないとき、裁判所書記官は、その申立ての裁定が確定するまで、ファイル内文書を交付してはならない。</p> <p>秘密保持命令の申立てをした者が、第 1 項の申立てに同意するとき、第 2 項の規定はこれに適用しない。</p>
<p>第 16 条</p>	<p>当事者が知的財産権に取消し、廃止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（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）、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。</p> <p>前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権人は、当該民事訴訟において、相手方</p>

	<p>に権利を主張することができない。</p>
第 17 条	<p>裁判所は、当事者が前条第 1 項により為す主張又は抗弁について、判断するため、必要なときには、知的財産主務官庁に対し、裁定で訴訟参加を命ずることができる。</p> <p>知的財産主務官庁が前項の規定により訴訟に参加するとき、前条第 1 項に関する主張又は抗弁の理由の有無に限り、民事訴訟法第 61 条の規定を適用する。</p> <p>民事訴訟法第 63 条第 1 項前段、第 64 条の規定は、知的財産主務官庁が訴訟に参加するとき、これを適用しない。</p> <p>知的財産主務官庁の訴訟参加後、当事者が前条第 1 項の主張又は抗弁について既に争わないとき、裁判所は参加を命じる裁定を取り消すことができる。</p>
第 18 条	<p>保全証拠の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。</p> <p>裁判所が証拠保全を実施するとき、書類証拠を鑑定、実地検証及び保全することができる。</p> <p>裁判所が証拠保全を実施するとき、技術審査官に、現場に赴いて職務を執行するよう命ずることができる。</p> <p>相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強制的にこれを排除することができる。但し、必要な程度を超えてはならない。必要なときには、警察に協力を求めることができる。</p> <p>裁判所は、証拠保全が相手方又は第三者の営業秘密を妨害する虞があるとき、申立て人、相手方又は第三者の申立てにより、保全実施時に立会う者を制限し、又は立会いを禁止することができる。並びに保全により得る証拠資料につき、別途保管を命じ、且つ閲覧を許可しない、又は制限することができる。</p> <p>前項の営業秘密を妨害する虞のある場合は、第 11 条～第 15 条の規定を準用する。</p>

	<p>裁判所が必要であると認めるとき、尋問を受けた者の住居所又は証拠物の所在地の地方裁判所に、保全の実施を委託することができる。委託を受けた裁判所が保全を実施するとき、第2項～第6項の規定を適用する。</p>
第19条	<p>第一審知的財産事件は、裁判官が1人で審判を担当する。</p> <p>知的財産事件についての第一審裁判は、知的財産裁判所において上訴又は抗告することができ、その審判は合議で行う。</p>
第20条	<p>知的財産事件についての第二審裁判は、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所において上訴又は抗告することができる。</p>
第21条	<p>知的財産事件の支払い命令の申立てと処理は、民事訴訟法第六編の規定による。</p> <p>債務者が、支払い命令に対し、適法な異議を提出する場合、支払い命令を発した裁判所が書類ファイル及び証拠を知的財産裁判所に移送して処理しなければならない。</p>
第22条	<p>仮差押、仮処分又は仮の地位を定める仮処分の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。</p> <p>仮の地位を定める仮処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するためあるいは差し迫った危険を回避するためあるいはその他類似の状況を有するために必要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない。</p> <p>申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担保の提供を命じた後に仮の地位を定める仮処分を為すことができる。</p> <p>裁判所は仮の地位を定める仮処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方に陳述できない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限り</p>

	<p>でない。</p> <p>仮の地位を定める仮処分は、申立て人に処分書が送達された日から 30 日以内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権でこれを取り消すことができる。</p> <p>前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する。</p> <p>仮の地位を定める仮処分の裁定は、はじめから不当であったこと、債権者の申立、あるいは第 5 項の状況により、裁判所が取り消したとき、申立て人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければならない。</p>
第 3 章	刑事訴訟
第 23 条	<p>刑法第 253 条～第 255 条、第 317 条、第 318 条の罪、あるいは商標法、著作権法違反、あるいは公平交易法第 35 条第 1 項の第 20 条第 1 項に関する案件及び同法第 36 条の第 19 条第 5 号に関する案件の起訴は、管轄の地方裁判所に対し行わなければならない。検察官の申立てにより簡易判決によって刑に処する場合も同様とする。</p>
第 24 条	<p>訴訟資料に営業秘密が含まれている場合、裁判所は申立てにより非公開で審判することができる。申立てにより又は職権で、ファイル内文書又は証拠物の検閲、抄録又は撮影を制限することもできる。</p>
第 25 条	<p>地方裁判所が第 23 条の案件に関して行った、通常、簡易審判又は協議手続きによる第一審裁判に不服で、上訴又は抗告する場合、少年刑事案件を除き、管轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければならない。</p> <p>第 23 条の案件と刑事訴訟法第 7 条第 1 号に定める互いに関連する関係を有するその他の刑事案件は、地方裁判所が併せて裁判し、並びに併せて上訴又は抗告する場合も同様とする。但し、その他の刑事案件が比較的重い罪で、且つ案件の状況が複雑である場合、知的財産裁判所は、該管轄高等裁判所に併せて移送</p>

	<p>して審判させる旨の裁定を下すことができる。</p> <p>前項の但し書の裁定は、別に規定がある場合を除き、抗告することができる。</p>
第 26 条	<p>知的財産裁判所が第 23 条の案件に関して行った裁判に対し、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所に上訴又は抗告することができる。</p>
第 27 条	<p>第 23 条の案件の附帯民事訴訟の審理は、原告の訴えが適法ではないと認めた場合、あるいは刑事訴訟が無罪、免訴となった場合又は受理されなかった場合、判決を以ってこれを棄却しなければならない。その刑事訴訟が裁定によって却下された場合、裁定を以って原告の訴えを却下しなければならない。</p> <p>第 23 条の案件の附帯民事訴訟の審理は、第三審裁判所が刑事訴訟法第 508 条～第 511 条の規定により裁判する場合を除き、自ら裁判しなければならない。刑事訴訟法第 504 条第 1 項、第 511 条第 1 項前段の規定を適用しない。但し、刑事訴訟法第 489 条第 2 項の規定により管轄違の判決を言い渡して移送する場合には、この限りでない。</p>
第 28 条	<p>地方裁判所が第 23 条の案件に関し、通常又は簡易審判手続きの附帯民事訴訟により行った裁判に不服で、上訴又は抗告を提起する場合、管轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければならない。</p>
第 29 条	<p>第 23 条の案件について簡易手続きを行うとき、その附帯民事訴訟は刑事訴訟と同時に裁判しなければならない。但し、必要のあるとき、刑事訴訟裁判後 60 日以内に、これを裁判することができる。</p> <p>簡易手続きの附帯民事訴訟第二審裁判について、第三審裁判所に上訴又は抗告する場合、民事訴訟法第 436 条の 2～第 436 条の 5 の規定を準用する。</p>
第 30 条	<p>第 8 条第 1 項、第 11 条～第 15 条、第 16 条第 1 項の規定は、第 23 条の案件又はその附帯民事訴訟を審理するとき、これを準用する。</p>

第 4 章 行政訴訟	
第 31 条	<p>次に掲げる行政訴訟事件は、知的財産裁判所が管轄する。</p> <p>一、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、あるいは公平交易法により知的財産権に関して生ずる第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。</p> <p>二、その他の法律の規定により知的財産裁判所が管轄する行政訴訟事件。</p> <p>その他の行政訴訟を前項各号の訴訟と併せて起訴又は訴えの追加をするとき、知的財産裁判所に対してこれを為さなければならない。</p> <p>知的財産裁判所は第 1 項第 1 号の強制執行事務を処理するため、執行処を設けて、あるいは地方裁判所民事執行処又は行政機関に委託して、執行させることができる。</p> <p>債務者が、知的財産裁判所が前項により執行を委託された債務名義について、異議のある場合、知的財産裁判所が、これを裁定する。</p>
第 32 条	<p>知的財産裁判所の裁判については、法律に別に規定がある場合を除き、最終審行政裁判所に上訴又は抗告することができる。</p>
第 33 条	<p>商標登録の取消し、廃止、あるいは専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）の取消しに関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならない。</p> <p>知的財産主務官庁は、前項の新証拠について答弁書を提出し、この新証拠に関し他方当事者の主張に理由があるか否かにつき表明しなければならない。</p>
第 34 条	<p>第 8 条～第 15 条、第 18 条及び第 22 条の規定は、知的財産権に関する行政訴訟に準用する。</p>

	<p>知的財産民事訴訟又は刑事訴訟を処理する裁判官は、当該訴訟事件に互いに関連する知的財産行政訴訟の審判に参加することができ、行政訴訟法第 19 条第 3 号の規定を適用しない。</p>
第 5 章	附則
第 35 条	<p>本法の秘密保持命令に違反する場合、3 年以下の懲役、拘留、若しくは NT\$100,000 新台幣元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。</p> <p>前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。</p>
第 36 条	<p>法人の責任者、法人又は自然人の代理人、雇用を受けた者又はその他の従業員が、業務執行により、前条第 1 項の罪を犯した場合、その行為者を処罰する以外に、当該法人又は自然人もまた前条第 1 項の罰金に処する。</p> <p>前項の行為者に対して告訴し又は告訴を取消す場合、その効力は、法人又は自然人に及ぶ。前項の法人又は自然人に対し、告訴する又は告訴を取消す場合、その効力は行為者に及ぶ。</p>
第 37 条	<p>本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に既に係属している知的財産民事事件につき、その裁判所の管轄及び審理手続きは、次に掲げる規定による。</p> <p>一、その進行程度に応じて、当該裁判所が本法に定める手続きによりこれを終結し、既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについては、その効力は影響を受けないものとする。</p> <p>二、地方裁判所が行った裁判が、上訴又は抗告され、そのファイル内文書がまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合、知的財産第二審裁判所に送付しなければならない。</p> <p>第 23 条の案件及びその附帯民事訴訟が、本法施行前に、既に各級裁判所に係属している場合、以後の訴訟手続きは、各該係属裁判所が、本法の規定により、これを終結しなければならない。但し、本法施行前に既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについては、その効力は影響を受けないものとする。</p> <p>本法施行前、既に高等行政裁判所に係属している知的財産行政</p>

	訴訟事件は、その進行程度に応じて、当該裁判所が本法に定める手続きによりこれを終結する。その既に行われた手続きは、その効力を失わない。
第 38 条	本法施行細則及び審理細則は、司法院がこれを定める。
第 39 条	本法施行日は、司法院がこれを定める。
<p>中華民國 96 年（西曆 2007 年）3 月 28 日華總一義字第 09600035711 号總統命令で公布された。</p>	

智慧財産案件審理細則条文	
第 1 条	当審理細則は、知的財産案件審理法（以下「本法」という）第 38 条の規定に基づき定める。
第 2 条	<p>知的財産民事訴訟案件は、知的財産裁判所組織法第 3 条第 1 号、第 4 号及び本法第 7 条の規定に基づき、その範囲は下記の通りである。</p> <p>一、知的財産権権利帰属又はその出願権の帰属及び報酬紛争事件。</p> <p>二、契約紛争事件。</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）知的財産権授権契約事件。</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）知的財産権の譲渡、質権設定、信託、登録同意、出願権の譲渡及びその他契約紛争事件。</p> <p>三、権利侵害紛争事件。</p> <p style="padding-left: 2em;">（一）知的財産権侵害事件で財産権に関する紛争事件。</p> <p style="padding-left: 2em;">（二）知的財産権侵害事件で人格権に関する紛争事件。</p> <p>四、知的財産権を使用したことにより生じた補償金、権利金紛争事件。</p> <p>五、公平交易法の知的財産権益保護に関する事件。</p> <p>六、知的財産権の証拠保全及び保全手続き事件。</p> <p>七、その他法律規定又は司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する事件。</p>
第 3 条	知的財産刑事訴訟案件は、知的財産裁判所組織法第 3 条第 2 号、第 4 号、本法第 23 条、第 25 条第 2 項の規定に基づき、その範囲は下記の通りである：

	<p>一、刑法第 253 条から第 255 条、第 317 条、第 318 条の罪又は商標法、著作権法、公平交易法第 35 条第 1 項における第 20 条第 1 項及び第 36 条における第 19 条第 5 号に違反する案件及びその付帯民事訴訟案件。</p> <p>二、その他法律の規定又は司法院の指定により知的財産裁判所が管轄する案件及びその付帯民事訴訟案件。</p>
<p>第 4 条</p>	<p>知的財産行政訴訟は、知的財産裁判所組織法第 3 条第 3 号、第 4 号及び本法第 31 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、その訴訟対象が専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法又は公平交易法の知的財産権に関する規定を内容とし、その範囲は次の通りである：</p> <p>一、主務官庁の特許、商標、集積回路回路配置保護法、品種及び製版出願の却下の行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>二、主務官庁の特許権、商標権、集積回路回路配置権及び品種権の取下げ又は廃止の行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>三、主務官庁の知的財産出願権に関する行政処分又はその他知的財産権利登録出願に関する行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>四、主務官庁の知的財産権強制許可利用の行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>五、税関が直接知的財産法令に基づき知的財産権を侵害する対象物を差止めた行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>六、主務官庁が知的財産法令に基づき奨励、規制した行政処分に対して提起した行政訴訟事件。</p> <p>七、第 1 号から第 6 号の行政処分を代替して定めた行政契約。</p> <p>八、本法に定めるその他公法上の法律関係により生じた訴訟取</p>

	<p>下げ、給付訴訟又は確認訴訟事件。</p> <p>九、公平交易法に違反し、知的財産権対象を模倣した不公平な競争により生じた公法上の紛争事件。</p> <p>十、上記第1号から第9号の公法上の紛争の執行停止申立事件、証拠保全及び保全手続き事件。</p> <p>十一、その他法律規定又は司法院が知的財産裁判所を管轄に指定した事件。</p> <p>一行為が知的財産法律及びその他行政法上の義務規定に違反し、いずれも過料に処せられた場合、知的財産法律に定める過料額が高いときは知的財産行政訴訟事件とする。また、別に没収又はその他行政罪の処罰がある場合、その処罰の種類が同一であり、且つ知的財産法律以外の処罰に従う場合を除き、知的財産行政訴訟事件とする。</p>
第5条	<p>本法第31条第1項第1号にいう強制執行事件とは、前条知的財産行政訴訟事件で債務者に一定給付を命じた裁判が確定してから、債務者が給付せず、債権者がこれをもって執行名義とし、強制執行を申立てる事件を言う。</p>
第6条	<p>下記の事件は知的財産行政訴訟事件に属さない：</p> <p>一、行政訴訟事件の当事者が知的財産専責主務官庁であっても、当該行政訴訟事件が知的財産法律の規定を請求の基礎としていない場合。</p> <p>二、行政行為が知的財産権と関係があっても、知的財産法律に基づかない、又はその授權して定めた法律命令を直接根拠とし、その処分に不服があり提起した訴訟の場合。</p>
第7条	<p>知的財産裁判所を管轄としない民事、行政訴訟事件の当事者が知的財産裁判所に誤って起訴した場合、知的財産裁判所は民事訴訟第28条第1項、行政訴訟法第18条の規定により管轄裁判所へ移送しなければならない。</p>
第8条	<p>第一審裁判所が検察官の起訴した犯罪事実を知的財産裁判所組織法第3条第2号に規定する刑事案件裁判に適用すべく法令</p>

	<p>を変更し、当事者が当該裁判に不服があり上訴又は抗告した場合、第一審裁判所はその上訴又は抗告の刑事案件を知的財産裁判所に移送しなければならない。</p>
第9条	<p>知的財産民事、行政訴訟事件が知的財産裁判所の管轄に属さず、その他民事、行政裁判所にて実質上知的財産民事、行政訴訟事件に属し、実体裁判を行った場合、上級裁判所は管轄の誤りを理由に原裁判を破棄することができない。</p>
第10条	<p>その他裁判所が知的財産でない案件を審理し、誤って知的財産訴訟の特別規定を適用し、法令に違反した場合、上級裁判所はこれをもって原裁判を破棄又は取下げることができる。</p>
第11条	<p>知的財産裁判所が知的財産案件を処理している際に必要があると認めたときは、技術審査官の指定を裁定し、本法第4条に定める職務を執行することができる。合議案件は合議廷により裁定しなければならない。</p> <p>期日を指定して職務を執行する技術審査官の氏名は、裁判官、書記官の氏名と合わせて期日簿に掲示しなければならない。</p>
第12条	<p>知的財産裁判所以外の裁判所が知的財産案件を処理し、技術審査官を指定した協力を必要とする場合、知的財産裁判所が技術審査官を指名し、裁定により指定しなければならない。</p>
第13条	<p>技術審査官が訴訟審理の協力を指定された後、直ちにファイルを詳しく閲覧し、下記の方法をもって職務を執行する：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、訴訟書状及び資料につき、専門知識に基づきその論点を分析及び整理し、争点を明確にし、専門分野の参考資料を提供し説明する。 二、争点と証拠の整理、証拠調査の範囲、順序及び方法につき、裁判官に参考意見を述べる。 三、期日に出廷し、裁判長又は証拠調査の権限を有する受命裁判官の許可を経て、当事者本人、訴訟代理人、証人又は鑑定人に必要な質問をすることができ、当事者本人、訴訟代理人、証人及び鑑定人などの供述における理解しがたい専

	<p>門用語について説明する。</p> <p>四、検証前又は審理時に裁判所に注意すべき事項を報告し、当事者の検証対象の説明につき、裁判官が理解できるよう協力し、対象物に対し処理及び操作する。</p> <p>五、裁判書附図及び図面の作成に協力する。</p> <p>六、裁判評議時において、裁判長の許可を経て列席し、技術上の意見を述べる。裁判長は技術審査官に予め陳述する意見につき書面をもって提出するよう命ずることができ、その事由は調書に明記しなければならない。</p>
第 14 条	<p>技術審査官が期日に審理に参加したときは、その氏名を調書に明記しなければならない。</p> <p>技術審査官は期日において、裁判長又は受命裁判官の許可を経て、当事者、証人又は鑑定人に説明又は直接質問をする場合、その事由は調書に明記しなければならない。</p>
第 15 条	<p>当事者は技術審査官の期日になした説明につき、裁判所に意見を陳述することができる。</p>
第 16 条	<p>裁判長又は受命裁判官は技術審査官にその業務執行の成果につき、報告書を作成するよう命ずることができる。案件の性質が複雑で必要がある場合、中間報告書及び最終報告書に分けて作成するよう命ずることができる。</p> <p>技術審査官が作成した報告書は公開しない。</p>
第 17 条	<p>裁判所は必要時には、指定技術審査官の裁定を取下げ又はその他の技術審査官により職務を執行させることができる。</p>
第 18 条	<p>技術審査官の陳述は直接証拠認定の証拠とすることができず、且つ当事者は訴訟における証拠認定につき、各訴訟法に定める証拠手続きに基づき証拠を提出し、その挙証責任を果たさなければならない。技術審査官の陳述を引用して挙証することができない。</p>
第 19 条	<p>裁判所は証拠提出命令の申立てにつき、文書又は検証物の保有</p>

	<p>者に意見を陳述するよう命ずることができる。保有者が営業秘密であると抗弁した場合、裁判所は保有者にその秘密の種類、性質及び範囲、及び開示により生じる不利益の具体的な内容及び程度を疎明するよう命じ、相手方が意見を陳述した後定めることができる。</p> <p>裁判所が必要と認める場合、保有者に非公開により証拠を提出させ、裁判所が斟酌することができる。裁判所が訴訟関係者の意見を聴取する必要があると認める場合、本人に開示しなければ目的が達成できないという状況を除き、訴訟代理人に開示することを原則とし、開示を受けた者に対し、秘密保持命令を申立てるよう保有者に通知することができる。</p> <p>裁判所が証拠保有者に提出を拒絶する正当な理由がないと判断した場合、営業秘密事項と証拠事実との関連性、代替証明方法の有無又は事実推定の規定、秘密保持命令の申立ての可能性などの状況を斟酌して認定しなければならない。</p>
<p>第 20 条</p>	<p>当事者又は第三者が本法第 12 条の規定により申立書を提出し、秘密保持命令を申立てた場合、下記の事項に注意しなければならない。</p> <p>一、申立書に記載された秘密保持命令を受ける者は自然人でなければならない。その個人の住所又は居所を記載しなければならない。</p> <p>二、申立書に記載された命令により保護されるべき営業秘密は、間接引用方法により開示し、営業秘密の要件を満たしているか裁判所の判断に供することができ、営業秘密の内容を開示する必要はない。</p> <p>前項申立書に下記の要件事実を明確に記載しなければならない。</p> <p>一、書状の記載又は証拠内容が当事者又は第三者に係わる営業秘密。</p> <p>二、営業秘密が開示、又は当該訴訟進行以外の目的の使用に供した場合、当事者又は第三者の当該営業秘密の事業活動を</p>

	<p>妨害する恐れがあり、開示又は使用の制限する必要がある。</p> <p>三、秘密保持命令申立時まで、秘密保持命令を受けるべき者は書状閲覧又は証拠調査以外の方法をもって当該営業秘密を取得することができない。</p> <p>公訴を実行する検察官及び訴訟に参加する公務員は、公務上の保守義務があるため、秘密保持命令を受けない。</p>
第 21 条	<p>秘密保持命令を受けるべき者は、本案で当該営業秘密と接触することができる者に限る。他方当事者がすでに訴訟代理人を委任している場合、その代理人も合わせて秘密保持命令を受けるべき者とする。</p> <p>裁判所は前項の裁定を下す前に、両当事者に協議するよう通知してから確定することができる。</p>
第 22 条	<p>営業秘密を記載している文書又は物件を申立書の別紙とするのは好ましくなく、当事者が別に裁判所に提出しなければならず、審理終結又は保存する必要がない時に返還し、ファイルに入れてはならない。</p>
第 23 条	<p>裁判所は秘密保持命令の申立てにつき裁定を下す前に、当事者、秘密保持命令を受けるべき者、関係者を尋問することができる、又はその他必要な証拠を調査することができる。</p>
第 24 条	<p>秘密保持命令の申立てにつき、裁判所が裁定を確定するまで、本案訴訟の当該営業秘密部分に関する審理を一時停止することができる。</p>
第 25 条	<p>裁判所が秘密保持命令の申立てに理由があると認める場合、許可の裁定をなさなければならず、理由がないと認める場合、却下の裁定をしなければならない。</p> <p>前項裁定の当該営業秘密については開示してはならない。その裁定主文及び理由では間接引用により、保護を受けるべき営業秘密を確定しなければならない。</p>
第 26 条	<p>裁判所の秘密保持命令申立ての裁定原本は、営業秘密を記載し</p>

	<p>た文書とあわせて保存しなければならない。</p> <p>裁判所の秘密保持命令申立ての裁定正本は、営業秘密を記載した文書を別紙とすることができない。</p>
第 27 条	<p>秘密保持命令が相手方に送達した時に、その効力が生じ、且つ裁判所は秘密保持命令を公示送達することができない。</p> <p>裁判所が第 21 条第 2 項により協議を通知したときは、両当事者が協議して命令を受けべき者が裁判所で秘密保持命令を受取るよう通知することができる。</p> <p>秘密保持命令を受けの者の住所又は居所が移転した場合、裁判所に報告しなければならない。</p>
第 28 条	<p>知的財産民事及び刑事訴訟において、当事者が知的財産権に取下げ又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、且つ民事及び刑事裁判の結果に影響を与えた場合、裁判所は判決理由でその主張又は抗弁につき認定し、知的財産権が未だ取下げられていない、又は廃止していないことをもって主張又は抗弁の理由とすることができない。また、当該争点が行政紛争手続きを提起し、未だ終結しないことを理由に、訴訟手続きの停止の裁定を下すことができない。</p> <p>知的財産権を取下げ、廃止すべき理由の有無に関する同一事実及び証拠が、行政紛争手続きにより無効審判請求又は評定不成立の確定、評定申立ての法定期限の超過、若しくはその他法により行政紛争手続きにおいて主張できない事由がある場合、知的財産民事訴訟手続きにおいて、再度主張することができない。</p>
第 29 条	<p>知的財産民事訴訟当事者が知的財産権の効力に取下げ、廃止すべき争点があるか否かにつき、独立して訴訟を提起した場合、又は、民事訴訟においてあわせて他方当事者に当該法律関係の判決を確認するよう要求した場合、若しくは反訴を提起した場合、本法第 16 条の規定の趣旨と符合しないため、裁判所は却下しなければならない。</p>
第 30 条	<p>知的財産民事訴訟係属中に、当事者又は第三者が同一知的財産</p>

	<p>権の取下げ、廃止に対し、行政紛争の手続きを提起した場合、裁判所は当該知的財産権が取下げ、廃止すべき理由の有無を判断するため、行政紛争の程度及び両当事者の意見を斟酌し、訴訟期日を指定することができる。</p> <p>前項民事訴訟が本法第 17 条第 1 項の規定により、知的財産主務官庁に訴訟への参加を命じた場合、その期日の指定につき、当該機関の意見を参酌することが望ましく、必要時には両当事者、参加者と協議し、審理計画を定めることができる。</p> <p>第一項民事訴訟において、裁判所は当事者が提出した証拠に基づき、当該知的財産権に取消し又は廃止すべき理由があるか否かを判断することができない。必要時には、職権に基づき知的財産主務官庁及びその上級訴願機関から証拠資料を取り寄せることができる。</p>
第 31 条	<p>知的財産民事訴訟において、当事者が知的財産権は取消し又は廃止すべきだと主張又は抗弁し、裁判の結果に影響を及ぼした場合、裁判所は当事者の挙証及び職権により所得した資料を判断しなければならない。但し、当該紛争が専門知識又は法律原則にかかわり、知的財産主務官庁の意思表示が必要である場合、本法第 17 条第 1 項の規定により、知的財産主務官庁に訴訟への参加を命じることができる。</p> <p>知的財産主務官庁が前項の規定により訴訟に参加した場合、知的財産権が取消し又は廃止すべき理由の有無のみにつき、独立して攻防方法を提出することができる。</p>
第 32 条	<p>特許権侵害の民事訴訟について、当事者が特許権に取消すべき原因があると主張又は抗弁し、且つ特許権者がすでに知的財産権主務官庁に特許請求の範囲の訂正を申請している場合、その訂正の申請が明らかに許可されるべきではない場合、又は訂正が許可された特許請求の範囲が権利侵害を構成しない等、直ちに本案審理を行うことができる状況を除き、裁判所は訂正手続きの進行程度を斟酌し、両当事者の意見を聴取した後、適切な期日を指定しなければならない。</p>
第 33 条	<p>知的財産民事訴訟において、知的財産権を取消す又は廃止すべき理由につき、当事者が訴訟の遅延を意図する又は重大な過失</p>

	<p>により期間を超過して攻撃若しくは防御方法を提出し、訴訟の終結を妨げた場合、裁判所は民事訴訟法第 196 条第 2 項の規定に基づき却下することが望ましい。</p> <p>知的財産権を取消す又は廃止すべき攻撃若しくは防御方法につき、第一審で主張又は抗弁しなかった、又は準備手続きを行った事件において、準備手続きにおいて主張又は抗弁しなかった場合、法律に別段の規定がある場合を除き、上訴審又は準備手続き後の口頭弁論において、何れも再度主張又は抗弁することができない。</p>
第 34 条	<p>知的財産民事訴訟の確定判決において、知的財産権を取消す、廃止すべき理由につき既に実質的な判断がなされている場合、同一の知的財産権を取消し、廃止すべきかに関するその他の訴訟事件について、同一の当事者が同一の基礎事実につき、確定判決の判断趣旨に反する趣旨又は抗弁を成した場合、裁判所は原確定判決が明らかに法令に違反しているか否か、判断結果に影響するに足る新たな訴訟資料を提出しているか、及び信義則等の状況を斟酌して認定しなければならない。</p>
第 35 条	<p>知的財産権侵害の民事訴訟について、その損害額の審理は、侵害が成立するか否かの弁論後に行わなければならない。但し、裁判所が損害の内容につき、先行又は同時弁論の必要があると認めた場合、この限りでない。</p>
第 36 条	<p>本法第 22 条第 1 項に基づく申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に申立て、起訴後は、本願訴訟の係属している裁判所に申立てなければならない。但し、本案訴訟が最高裁判所に係属する場合、原係属の第一審裁判所に申立てなければならない。</p> <p>前項申立てが刑事付帯民事訴訟事件において、当該刑事付帯民事訴訟事件を受理すべき裁判所に申立てなければならない。</p>
第 37 条	<p>申立人が紛争のある知的財産法律関係につき仮の地位を定める仮処分を申立てる場合、当該法律関係の存在及び仮の地位を定めることが必要であることを疎明しなければならない。疎明不足の場合、その申立ては却下しなければならない。代わりに担保を提供する又は担保をもって疎明不足を補うことができない。</p>

	<p>い。</p> <p>申立人が既に前項につき疎明したとしても、裁判所が仮の地位を定める仮処分の裁定を下す時に、申立人に相当な担保を提供するよう命じることができる。</p> <p>裁判所が仮の地位を定める仮処分の申立てを審理するに当たり、保全の必要性につき、申立人の将来の勝訴可能性、申立ての許可又は却下が申立人又は相手方に対して補償できない損害を与えるか否かを斟酌し、並びに双方の損害程度及び公衆の利益への影響を比較判断しなければならない。</p> <p>前項にいう将来の勝訴可能性とは、当事者が知的財産権を取消す又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、相当な挙証を行い、裁判所が取消す又は廃止の可能性が高いと認めた場合、知的財産権者にとって不利な裁定を下さなければならない。</p>
第 38 条	<p>裁判所が仮の立場を定める仮処分を下す前に、申立人より、処分が下される前に相手方に通知してはならないと主張する特殊事情があり、且つ確実な証拠を提出し、裁判所が適切であると認めた場合を除き、相手方に意見を陳述する機会を与えなければならない。</p> <p>仮の立場を定める仮処分の方法は、裁判所が状況を勘案して定め、申立人の申立ての拘束を受けない。但し、その方法は執行可能なものを限りとし、処分の目的に反し、その必要な程度を超過することができない。</p>
第 39 条	<p>本法第 22 条第 5 項に規定する申立て又は職権により仮の地位を定める仮処分を取消す場合、裁判所は申立人及びその他裁判所に訴訟が提起されているか否か調べなければならない。</p>
第 40 条	<p>商標登録の取消し、廃止又は特許権取消しの行政訴訟において、当事者の口頭弁論終結前に、同一取消し又は廃止理由の範囲内において提出した新たな証拠につき、裁判所は斟酌しなければならない。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</p>

	<p>条第 2 項の規定により却下しなければならない。</p> <p>知的財産主務官庁が前項の新証拠につき、本法第 33 条第 2 項の規定により答弁書状を提出した場合、相当な準備期間を与えるよう裁判所に斟酌するよう請求することができる。</p>
第 41 条	<p>同一基礎事実の知的財産権民事又は刑事訴訟の上訴、抗告案件及び行政訴訟事件が同時又は前後に知的財産裁判所に係属した場合、それぞれ同一の独任又は受命裁判官が処理することができる。前案が既に終結している場合も同じである。</p>
第 42 条	<p>当審理細則は、本法施行日から施行する。</p>

智慧財産案件審理法施行細則条文	
第 1 条	当細則は、知的財産案件審理法（以下「本法」という）第 38 条の規定に基づき定める。
第 2 条	<p>本法施行前に既に地方裁判所第一審簡易訴訟手続き又は第一審少額訴訟手続きに係属している知的財産民事事件は、本法施行後、本法に定める訴訟手続きに従うように改めるよう裁定を下し、且つ原裁判官が継続して審理しなければならない。</p> <p>本法施行前に既に地方裁判所第二審簡易訴訟手続き又は第二審少額訴訟手続きに係属している知的財産民事事件は、本法施行後、原裁判所は本法に定める第二審手続きにより終結させなければならない。</p>
第 3 条	本法施行前に既に地方裁判所第一審簡易訴訟手続き又は第一審少額訴訟手続きに係属している知的財産民事事件が、裁判後上訴又は抗告した場合、本法施行後、そのファイルがまだ上訴又は抗告裁判所に移送されていない場合、第二審知的財産裁判所に移送しなければならない。
第 4 条	本法施行前に第一審裁判所が簡易訴訟手続きを適用すべき知的財産民事事件を誤って通常訴訟手続きを行い、上訴又は抗告された場合、そのファイルが上訴又は抗告裁判所に移送されていない場合、本法施行後、第二審裁判所は本法に定める第二審手続きにより終結させなければならない。
第 5 条	<p>本法施行前に既に最高裁判所又は最高行政裁判所に係属している知的財産民事又は行政訴訟事件、又は本法施行後に高等裁判所若しくは高等行政裁判所の裁判に不服な知的財産民事及び行政訴訟事件について、最高裁判所又は最高行政裁判所が破棄した場合、各当該終審裁判所が自ら裁判をする場合を除き、知的財産裁判所に移行しなければならない。</p> <p>本法施行前に既に最高裁判所に係属している知的財産刑事事件、又は本法施行後に高等裁判所の裁判が不服な刑事事件について、最高裁判所が取消した場合、最高裁判所が自ら裁判をす</p>

	<p>る場合を除き、知的財産裁判所又は刑事訴訟法第 399 条但し書の規定に基づき第一審裁判所に移行して裁判しなければならない。</p>
第 6 条	<p>本法施行前にすでに許可された仮差押、仮処分及び仮の地位を定める仮処分の裁定の申立てを取消す場合、起訴前に原裁定裁判所に対し行う。本案が既に知的財産裁判所に係属している場合、知的財産裁判所に対し行い、民事訴訟法の規定を適用する。</p>
第 7 条	<p>本法施行前に裁判所に係属する知的財産民事訴訟について、当事者が知的財産権に取消し又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、裁判所が行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法又はその他法律規定により訴訟手続きの停止を裁定した場合、申立て又は職権により訴訟停止の裁定を取消し、本法に定める手続きに従い訴訟を続行しなければならない。</p> <p>本法施行前に裁判所に係属する知的財産刑事訴訟事件について、当事者が知的財産権に取消し又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、裁判所が行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法又はその他法律の規定により、訴訟手続きの停止を裁定した場合、その審判停止の原因は消滅する。</p>
第 8 条	<p>当細則は、本法施行日から施行する。</p>

台湾台北地方裁判所 95 年度智字第 5 号判決要旨（和訳）

アメリカ企業瑟蘭斯国際股份有限公司（Celanese International Corporation）（以下、「原告」という）は、2006 年初めに中国石油化学工業開発股份有限公司（以下、「被告」という）に対して特許侵害訴訟（案件番号：95 年度智字第 5 号）を提訴し、台湾台北地方裁判所は 2007 年 6 月 29 日に、被告に 20 億ニュー台湾(NT)ドル及び法律により計算された利息を原告に支払うよう判決を下した。本案は被告が上訴したため、現在台湾高等裁判所にて審理中である。

原告の主張：

(1) 権利侵害について：

原告は中華民国第 27572 号発明特許「メタノールと一酸化炭素により酢酸を製造する方法」（以下、「係争特許」という）の特許権者である。被告は明らかに係争特許が原告の所有するものであると知っており、並びにかつて原告と係争特許の授権について協議したことがある。その後、双方は協議が合意に至らなかったが、被告は無断で係争特許の技術を使用し、暴利を貪った。被告の 1990 年 9 月 16 日から同年 12 月 20 日までの権利侵害行為に対し、台湾高雄地方裁判所（以下、「高雄地裁」という）は原告に 23,823,150NT ドルの損害賠償を支払うよう判決を下し、被告の 1006 年 10 月 1 日から 1999 年 5 月 17 日までの権利侵害行為に対し、高雄地裁は原告に 896,797,914NT ドル賠償するよう言い渡したのが記録にある。ただ、被告はまだその権利侵害行為をやめていない。

(2) 損害賠償について：

原告は法律により「侵害者が侵害行為により得た利益」を損害賠償の基礎として主張することができる。よって、被告会社年報に記載された「製品収入」及び「製品損益」などのデータにより、被告の「酢酸製品」の生産販売利益を計算した。この外、旧特許法の規定によると、特許権者は故意による権利侵害行為につき、2 倍の賠償を主張することができ、2001 年 10 月 26 日に修正の効力が生じた専利法の規定では 3 倍の賠償を主張することができる。原告の主張する権利侵害期間は 2000 年 1 月 20 日から 2005 年 4 月 3 日までであり、前述倍数により賠償金額を計算すると 7,333,004,331NT ドルとなるが、原告は被告に対し僅か 20 億 NT ドルの賠償のみを請求してい

る。

被告の答弁：

(1) 権利侵害について：

被告は既に 1979 年に訴外人のアメリカ企業孟山都公司 (Monsanto Company) (以下、「Monsanto 社」という) から酢酸の製造方法を授権され、双方の約定により被告は授権された技術を改良して独自の技術とすることができる。被告が改良し使用している技術は原告の特許と異なるため、権利侵害、更には故意による権利侵害という事実はない。

(2) 損害賠償について：

被告の産業類別は財政部が公告した「同業利益基準」の「その他の基本科学原料製造」業に属され、純利益率 9%に基づき計算すると、原告が請求できる賠償金額は最高でも 820,666,980NT ドルにすぎない。しかも被告は故意による権利侵害ではないので、賠償金額を倍数で計算することはできない。

裁判所の判決理由：

(1) 権利侵害について：

被告が使用した技術は当初 Monsanto 社のものであったが、生産量を高められない問題につき、Monsanto 社が解決策を打ち出さなかったため、被告は原告と係争特許の授権について協議した。被告は協議過程に知り得た係争特許に関する詳しい情報を元に、直ちに新しい製造過程を実施し、これにより生産量を高めることができた。証拠調査の結果を総合的に判断すると、原告が権利侵害を主張したのは事実であると認定すべきである。この外、被告はかつて原告と特許授権について協議しており、また高雄地裁に二度権利侵害と判決を下されたのが記録にあるため、被告は原告が係争特許を有していることを明らかに知りながらも、授権されていないにもかかわらず使用したため、故意による権利侵害と認定すべきである。

(2) 損害賠償について：

被告が引用した「同業利益基準」とは、的確に化学原料の類別を区分していないため、純利益率の認定に誤差がある。また、専利法の規定により、被告が「コスト」及び「必要費用」を十分に挙証できない場合、原告は権利侵害製品の「全ての収入」を損害賠償の基礎とすることができる。本件において、原告が被告社年報に記載されたデータに基づき、各年度の「営業額 × 利潤率 × 故意による権利侵害の倍数」により損害賠償金額を計算したのは合理

的であり、原告が「処分権主義」により 20 億 NT ドルのみを請求しているのは許可されるべきである。

産業財産権における模倣対策のご案内

財団法人交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
財団法人交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp/

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル別冊

特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事訴訟プロセス

平成21年3月 発行

発行者 井上 孝

発行所 財団法人 交流協会

【禁無断転載】

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社 宝円堂

執筆協力：万国法律事務所 (Formosa Transnational Attorneys at Law)

弁護士

鐘文岳 (台北市仁愛路三段136号15階)

阿部隆徳国際法律特許事務所

弁護士・弁理士 阿部隆徳 (大阪府大阪市中央区城見1-3-7 IMPビル)

青山特許事務所

弁理士

田村 啓 (大阪府大阪市中央区城見1-3-7 IMPビル)