

## 韓国・台湾における権利行使の現状と今後の展望

国際第3委員会\*

**抄 録** 近年、韓国・台湾の産業の発展に伴い、日本企業の韓国・台湾での特許出願・取得が重視されている。しかし取得した特許の権利行使の可能性、有効性については、疑問を抱いている日本企業も少なくない。

そこで、韓国・台湾での特許の権利行使の実態について、会員企業へのアンケート及び意見交換を行い、現状の課題を明確化した。また、日本知的財産協会から、国際第3委員会の委員を含めたアジア戦略プロジェクトのメンバーを、2006年11月に韓国台湾訪問団として派遣し、各地域の特許庁・裁判所等と、上記課題について意見交換を行った。特に台湾においては、本年（2007年）に設立予定の智慧財産法院（知的財産裁判所）と、知的財産関連訴訟の審理に関する新しい法律によって、権利行使上の課題が改善されるとの感触が意見交換を通じて得られた。

本稿では、上記アンケート、意見交換、韓国台湾訪問団で得られた様々な情報から、最近の韓国特許・台湾特許の権利行使の実態を報告し、これら韓国特許・台湾特許の権利行使に関する提言を試みる。

### 目 次

1. はじめに
2. 韓国特許の権利行使
  2. 1 権利行使の実態
  2. 2 特許権侵害訴訟
  2. 3 権利範囲の確認審判
  2. 4 侵害立証の容易化について
  2. 5 韓国貿易委員会（KTC）の活用
  2. 6 鑑 定
  2. 7 権利濫用の抗弁
  2. 8 提 言
3. 台湾特許の権利行使
  3. 1 権利行使の実態
  3. 2 訴訟準備
  3. 3 訴訟期間
  3. 4 鑑定機関
  3. 5 代理人の選定
  3. 6 智慧財産法院（知的財産裁判所）の設立  
および関連法について
  3. 7 提 言
4. おわりに

### 1. はじめに

近年、韓国・台湾は、半導体・液晶などの電子機器産業、パソコンやDVD、薄型テレビ等のデジタル家電機器産業を中心にめざましい発展を遂げており、日本企業と韓国・台湾企業の競争が国際市場規模で激しくなっている。これに伴い、日本企業が韓国・台湾において特許権を取得することにより、自社技術を保護するのみならず、国際的なマーケットでの優位性を確保することがますます重要となってきた。このため、日本企業では、毎年数多くの韓国・台湾特許を出願し、数多くの特許を取得している。しかしながら、取得した特許が韓国・台湾においてどれだけ有効に権利行使できるかについては、疑問を抱いている日本企業も少な

\* 2006年度 The Third International Affairs Committee

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

くない。かかる疑問は、実際に韓国特許や台湾特許の権利行使を行う際に、例えば、裁判に関する法制度や運用面の問題、裁判官を含めた特許の人材の問題、また代理人との意思の疎通の問題等の種々の問題への不安に起因している。

そこで、国際第3委員会では、まず、韓国・台湾特許の権利行使の現状と課題を把握するために、2006年6月に国際第1、第2、第3委員会委員の会員企業を対象にアンケートを行った。アンケートで約45社からご回答をいただいたが、その結果、多くの会員企業は、多数の韓国・台湾特許を取得しているものの、その権利行使に不安を持っていることがわかった。一方、ご回答いただいたうちの約半数の会員企業が、韓国・台湾で、ライセンス交渉も含め、何らかの形で実際に韓国・台湾特許の権利行使を経験しているとのことであった。しかし、この場合、韓国・台湾の企業に対して権利行使している特許は、韓国・台湾特許に加えて米国特許や日本特許も保有しており、米国特許や日本特許をメインに権利行使していることが多い。韓国特許・台湾特許をメインにした権利行使は未だ例が少ないようである。

次に、韓国・台湾において、韓国・台湾特許の権利行使の経験のある会員企業約10社と2006年8月頃意見交換をさせていただき、韓国特許・台湾特許の権利行使の実態をお聞かせいただいた。意見交換の結果、韓国においては約10年前からプロパテント方向にあり、審査・裁判が適正化してきているため、日本企業にとっても、韓国特許の権利行使は十分に価値あるものになりつつあるという印象を受けた。しかしながら、鑑定等は韓国内で行われたものと韓国外で行われたものとで採否に差があるのではないかといった、権利行使上の懸念に関する意見も、少なからず出されている。一方、台湾においては、台湾特許の審査が十分でない場合があるため、権利が不安定であり、特許無効審判により

特許権侵害訴訟が遅延することが大きな問題となっていることがわかった。また、地裁の判断にばらつきがあったり、証拠調べ等が困難になる場合がある等、種々の課題があるとの意見もいただいた。

また、日本知的財産協会では、国際第3委員会委員を含めたアジア戦略プロジェクトのメンバーを、2006年11月に韓国台湾訪問団として派遣し、各地域の特許庁・弁護士会・裁判所等と、上記課題について意見交換を行った。特に台湾においては、本年（2007年）に設立予定の智慧財産法院（知的財産裁判所）と、知的財産関連訴訟の審理に関する新しい法律によって、これら権利行使上の課題が改善されるとの感触が意見交換を通じて得られた。

本稿では、上記アンケート、意見交換、韓国台湾訪問団で得られた様々な情報から、最近の韓国特許・台湾特許の権利行使の実態を報告し、これらの権利行使に関する提言を試みるものである。

なお、本稿は、2006年度の国際第3委員会韓国・台湾権利行使ワーキンググループにおいて、安部剛夫（シャープ）、内山功典（帝人知的財産センター）、熊澤佳明（住友電気工業）、湖城孝（副委員長：カシオ計算機）、後藤美也子（三井化学）、佐藤英二郎（委員長代理：日立製作所）、土田潤（第一三共）が作成した。

## 2. 韓国特許の権利行使

### 2.1 権利行使の実態

前記アンケートの結果から、日本企業が韓国企業に対して権利行使している特許は、米国特許や日本特許がメインである場合が多く、韓国特許で特許権侵害訴訟を提起した経験のある企業は非常に少ないことがわかった。

韓国における特許権侵害訴訟については、10年ほど前には、外国企業が当事者である場合に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は必ずしも公正な判決が得られるとは限らないとの憶測が我が国では支配的であったと考えられる。しかしながら、少なくとも最近では、当事者が外国企業であるか韓国企業であるかに関係なく公平・公正な判決が出されるというのが現状のようである。これは、韓国特許の権利行使の経験がある日本企業から共通して得られた意見であり、2006年11月の訪問団による韓国の法院（裁判所）や特許庁などでの意見交換でも強く感じとることができた。ソウル高等法院の裁判官によれば、裁判をする上で訴訟当事者の国籍は意識しておらず、常に国際裁判所という意識を持ちながら判断を行っているとのことである。

韓国には、特許権侵害の有無の公的判断を求める制度として、特許権侵害訴訟と権利範囲の確認審判の2つがある。

特許権侵害訴訟は、司法手続であり、第一審を地方法院が、第二審（控訴審）を高等法院が、第三審（上告審）を大法院が管轄している。

一方、権利範囲の確認審判は行政手続であり、特許審判院の管轄である。その審決に不服があるときは特許法院に控訴することができ、大法院に上告することもできる。権利範囲の確認審判の審決は、制度上は特許権侵害訴訟において法院を拘束するものではないが、実際の訴訟において審決と異なる判断がなされた判決は極めて少ないようである。このように権利範囲の確認審判の結果は侵害訴訟に大きな影響を及ぼす為、多くの場合特許権侵害訴訟と併用されている。

日本では2006年の特許法改正で実施行為に輸出が含まれることになったが、韓国では2001年制定の不正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律により、特許権を侵害する物の輸出が禁じられている。

また、韓国には、米国のITCに類似した組織である韓国貿易委員会（KTC）が存在する。KTCは、米国におけるITCの役割と同様に韓

国への権利侵害品の輸入の差止めを行うが、韓国からの輸出も制度上差止めできる点で米国のITCと異なる。また、ITCでは、権利者による米国内での産業活動の存在が差止め申請の要件であるが、韓国のKTCでは、権利者であれば、韓国内での産業活動の有無に関わらず、差止めを申請することができる。KTCによる差止めを利用した日本企業はあまり多くはない模様であるが、欧米の企業では比較的積極的に利用しているようである。

## 2. 2 特許権侵害訴訟

実際に韓国特許に基づく特許権侵害訴訟を行った会員企業からは、法院の判断に対する内外格差は感じないという意見が複数寄せられた。従前の懸念に捉われることなく、積極的に韓国特許による権利行使を行う方向で戦略を考えるべき時期にきているといえる。

しかしながら、特許権侵害が認められた場合であっても、認められる損害額は必ずしも高額とならないというのが実態のようである。特許権侵害に対する損害賠償額の推定については韓国特許法第128条に規定されており、2001年の法改正後は日本と同じ規定ぶりとなっている。損害賠償請求事件における損害額の算定はこの規定に従い行われるが、算定基準や例が必ずしも十分でなく、他国の算定例を持ち込んで議論をした例もあるようである。この問題は、今後、判断される件数が増えるに従って徐々に解消されるであろうが、早々に権利行使を行う場合は合理的な算定方法を説明できるよう準備しておく必要がある。

また、実施料相当額を損害として求める規定（第128条第3項）については、韓国法には、日本法では平成10年改正により削除された「通常」に当たる文言が存在する点で、日本法と相違する。この相違に関連して、2006年4月の大法院判決（2003(タ) 15006損害賠償(キ)）では、他

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にライセンス契約が有る場合にはその実施料を参酌して算定しなければならないと判示された。これより、実施料相当額（第128条第3項）を算定基準として請求した場合には高額な実施料は望めないため、損害賠償請求を行う場合にはその他の算定基準（同条第1項又は第2項）を適用するよう努めるべきと思われる。同条第1項又は第2項を算定基準とした判決も複数報告されている<sup>1)</sup>。

裁判の進行速度は日本と同等あるいはそれ以上に速いようである。準備書面に対する応答期間は一般に30日以内であり、加えて期間延長が請求により認められるに過ぎない。期間延長は、請求により通常問題なく認められるが、裁判官の心証を考慮すれば長期間の延長は好ましくない。従って、権利行使に際してはタイトなスケジュールが要求されることを予想しておく必要がある。

また、権利行使を行うと相手方より無効審判及び権利範囲の確認審判が同時期に請求され、侵害訴訟と同時係属する可能性が高い。この場合は、スケジュールがよりタイトになるので注意を要する。無効審判及び権利範囲の確認審判と侵害訴訟の手続は夫々独立して進行するため、夫々に個別に対応できる体制を構築した上で、特許権侵害訴訟に臨むべきである。

## 2.3 権利範囲の確認審判

権利範囲の確認審判は特許法第135条「特許権者又は利害関係人は、特許発明の保護範囲を確認するために特許権の権利の範囲の確認審判を請求することができる。」の規定に基づき認められる、特許権の保護範囲を確認するための審判であり、権利範囲に属するとの審決を求め確認審判と、権利範囲に属しないとの審決を求め確認審判とがある。

この制度は、日本の判定制度（日本特許法第71条）に類する制度であるが、審決に対する不

服申し立てが可能であること、民事法院が審決を重要視していること、侵害訴訟よりは費用が安価であること等から、韓国の特許権侵害事件実務では多用される。請求主体には利害関係が要求され、請求はクレーム単位で可能である（韓国特許法第135条第2項）。審決に不服のときは、審決謄本送達の日から30日以内に特許法院に不服を申し立てることができる（同第186条）。なお、不服申立については到達主義である点に留意が必要である。

権利範囲の確認審判の審決が確定すれば、その内容を直ちに訴訟で主張しうる。また、上述のKTCに輸出入差止を求めるとあってもKTCが審決を参考にするようである。これらのことから、権利範囲の確認審判を上手に用いることが訴訟戦略上重要となる。

## 2.4 侵害立証の容易化について

2002年の法改正により民事訴訟法において文書提出命令に関する規定が明確化された。特許権侵害訴訟については当該民事訴訟法の規定が適用される。また、営業秘密として文書の提出が拒否された際に、裁判官のみで証拠を閲覧するインカメラ手続きについては現時点で明確な規定は無いものの、前記訪問団によれば特許権侵害訴訟の裁判において実務上行われているようである。以上より、実務上は日本の規定と差がない状況であるので、方法特許の侵害など立証が難しい案件については活用すべきであろう。

## 2.5 韓国貿易委員会（KTC）の活用

KTCは韓国版ITCともいえる存在である。米国のITCは権利者が米国内で産業活動をしていることを差止の要件とし、その対象行為は輸入に限定されているが、KTCは権利者による韓国国内での産業活動を要件とせず、輸入のみならず輸出をも差止の対象にしている。従って、韓国特許権を有してさえいれば、外国企業であ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っても侵害品に対して輸出入の差止を求めることが制度上は可能である。

一例として、日本の自動車会社がエンジンの発電機の韓国特許を持っており、中国で製造された製品の輸入差止を求め、差止が認められたケースがある。しかし、輸出差止が認められたケースは未だ報告されていないので、実際に輸出差止を求める場合には弁護士等の専門家との慎重な検討を要すると思われる。

差止可否の判断までの期間は、通常の場合の場合は約6ヶ月（難しい案件であっても約1年程度）と短期間である。

KTCは、関連分野の専門家で、10年以上の経験を有する、弁護士、弁理士、経済分野の新聞記者、学者などから構成され、国家産業部の長官が大統領に申請して任命される。この中の7名によって審議がなされ、差止認容の判断に対しては同KTCに異議申立が可能である。異議申立がなされると、書面提出機会が与えられ、原則、同じ7人の委員によって60日以内に判断がなされる。この結果、差止決定がなされると差止が実効し、その際供託のような制度はないため、差止は免れない。異議が申し立てられた場合は、60日以内に異議が決定される。

なお、前記訪問団がKTCから得たコメントによれば、権利範囲の確認審判の審決はKTCにおいても尊重される。そのため、事前に権利範囲の確認審判を請求し肯定的審決を得ておくことも有用であると思われる。

KTCによる差止認容及び差止棄却のいずれの判断に対しても行政法院で争うことは可能である。ただし、これまでにKTCの判断が覆された例は無いようである。

## 2.6 鑑 定

前記会員企業との意見交換の結果、外国企業が当事者である訴訟において、当事者の自国の専門家による専門家意見は参酌されにくく、韓

国又は第三国の専門家から専門家意見をもらうほうが採用されやすい傾向にあるとの意見も聞かれた。しかしながら、この点については、前記訪問団によれば、内外国の鑑定人で差はないとのことである。裁判所では、当事者が提出した鑑定書の結論をそのまま採用することはないが、技術を理解するために利用し、鑑定のロジックを参照するとのことであった。従って、当事者が提出する鑑定書には、技術的範囲の解釈とイ号製品との対比について論理的に明確に判りやすく記載することが必要であると考えられる。また、原告と被告の双方が提出した鑑定結果が逆の場合には、裁判所が第三の鑑定を行う場合もあることが判った。

## 2.7 権利濫用の抗弁

2004年の大法院判決（2000ダ69194判決）によれば、明らかな無効理由を含む特許権に対しては権利濫用の抗弁を認めている。上述のように無効審判と侵害訴訟とは夫々独立に進行することから、無効審決の確定が判決よりも遅くなることがありうるので、日本企業が韓国における侵害訴訟の被告となった場合には、無効審判を請求している場合であっても、併せて裁判所で権利濫用を主張しておくべきである。

しかし、進歩性欠如を理由とする権利濫用の抗弁をどのように扱うかについて、前記訪問団でのソウル高等法院のコメントによれば、明確な指針が無いとのことである。

## 2.8 提 言

上述のように、アジアの国や地域での特許権侵害訴訟において一般的に考えられる、外国企業が不利に扱われるかもしれないという懸念は、現在の韓国には当てはまらないものであり、韓国では、法制度も実務面も日本と同様の環境になってきているようである。このため、日本企業が知的財産戦略によって自社ビジネスの国

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

際的優位性を確保する上で、韓国特許の権利行使は、これまで以上に積極的に視野にいれるべきものになったと言える。韓国企業との特許紛争では、日本企業の中にはこれまで日欧米の特許のみを用いて権利行使をしていた企業もあると思われるが、今後は、韓国特許の権利行使も併せて行うことが効果的であると考えられる。

また、特に、KTCによる侵害品の輸出の差止は、日本より早くに法整備がなされており、利用を検討する価値はあると思われる。

代理人に関しては、特許権侵害事件の経験を持つ代理人も増えてきているため、特許権侵害事件に精通している代理人を選定すれば訴訟を進める上で特に問題はないと思われる。

なお、外国特許の権利行使をする上で、誤訳の問題は、韓国に限らず、避けて通ることができない問題である。権利行使をする前に、成立したクレームおよび明細書に誤訳が含まれていないか十分にチェックした上で権利行使をすることが重要である。できれば、権利化段階で出来る限り誤訳を排除しておくことが望ましい。韓国では、外国語出願が認められておらず、またPCT出願でも原文に基づいての手續補正ができないので、英文明細書があれば日本語明細書と併せて送付する等、できるだけ誤訳が発生しないように注意するしかない。韓国では、日本と同様、外国語出願（英語）並びにPCTによる国際出願に関し、手續補正を国際出願の原文に基づいて行えるような法改正の検討がなされているので、誤訳に関する制度改善の動向には注目していくべきであろう。

### 3. 台湾特許の権利行使

#### 3.1 権利行使の実態

前記アンケートの結果から、台湾における権利行使の場合も韓国における権利行使と同様、日本企業が台湾企業に対して権利行使している

特許は、米国特許や日本特許がメインである場合が多いことがわかった。台湾特許で特許権侵害訴訟を提起した経験のある企業は極めて少ない。これは、日本企業にとって、台湾特許の権利行使（特に裁判）を行おうとした場合に、実際にうまくいくのだろうかという疑問が大きいことを意味している。

台湾特許の権利行使を実際に経験した企業からの意見でも、台湾特許の権利行使に関する様々な問題点が挙げられた。これらは、大別すると、台湾特許の審査に起因するものと裁判等の制度に関するものとの2つの問題点に分けることができる。

具体的には、台湾特許の審査に起因する問題点とは、智慧財産局（台湾特許庁）における審査で、台湾特許の特許性の十分な審査がなされないまま特許が登録された後、権利行使をしようとする段になって、クレームに無効理由を含んでいることが判明し、権利行使が困難になる問題のことである。これに対しては、台湾特許庁も審査の適正化を図り、外部審査官の数を減らす等の対策を施しつつある。

裁判等の制度に関する問題点は、訴訟期間が長期間に及ぶ、地方裁判所の判断にばらつきがある、鑑定機関利用における公平性確保が難しいといった問題点である。これらの問題点およびそれらの対応策については、以下に詳細に論じることとする。

#### 3.2 訴訟準備

台湾では、2002年4月施行の改正特許法によって、特許権侵害に対する刑事罰が廃止されたため、特許権侵害訴訟事件は全て一般の民事訴訟のみとなり、特許権侵害の立証は全て原告側で負担しなければならなくなった。また、同改正と同時に、警察当局による強制捜査で得られた特許権侵害の証拠を民事訴訟でも使うことのできる「付帯民事訴訟制度」も廃止されたため、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許権侵害の証拠収集が難しくなったと言われている。従って特許権侵害訴訟の提訴前に、事前に十分な証拠収集を行うことが重要である。

また、特許権侵害訴訟では、被告による無効審判の請求がよく行われる。無効審判では対応米国特許等の審査経過を参考にする傾向がある。よって、対象特許に対応するファミリー出願（欧米特許出願）に基づいて特許の有効性について裏付けを取っておくことが望ましい。なお、無効審判請求後のクレームの訂正は認められる内容が厳しく、訂正に要する期間も長期に亘る場合が少なくない。権利付与後に範囲の減縮を伴うクレーム訂正は認められているものの、審判請求後にその認定を受けるのは困難であり（権利範囲の減縮であっても、単なる文字の置き換え以上の訂正は認められにくい）、認められる場合にも長期間を要するようである。よって、たとえ無効審判が請求された場合でも訂正前のクレームのまま無効審判に耐えられるよう、よく抗弁を準備しておく必要がある。

台湾では、一部のクレームのみに無効理由が存在する場合であっても、権利全体を無効対象として特許無効審判を請求する事ができる。このため、複数のクレームを含む特許で特許権侵害訴訟を提起したときに、対抗して請求された無効審判の無効主張が侵害訴訟の対象クレーム以外のクレームに対するものであったとしても、その無効理由が解消しない限り権利全体が無効となり、特許権侵害訴訟は敗訴となる。特許権侵害訴訟を提起するときには、事前に全てのクレームの特許性を十分に調査して訴訟に臨むべきである。

### 3. 3 訴訟期間

訴訟期間の長期化が問題となるのは主に地裁レベルのようである。台湾の地方裁判所には技術の理解力が高い裁判官が少なく、また特許訴訟の経験が少ない裁判官が多いため、さまざま

な手続きに時間がかかるといわれている。また、特にこの傾向は台北以外の都市の地方裁判所に多く見受けられると考えている企業が多いようである。

訴訟が長期化する別の理由として、特許権侵害への対抗措置として被告が特許無効審判を請求することが挙げられる。台湾の特許権侵害訴訟は、特許無効審判が請求されることにより、中止される場合が多い。また、無効審判の回数制限などもないため、訴訟の引き伸ばし戦術として、根拠に乏しい無効審判が何度も請求されることもあるようである。ある企業の経験では、無効審判を何度も請求されることで、提訴から4年経っても有効に審理が進まなかったケースがあるとのことである。なお、根拠に乏しい無効審判であっても無効審判の審理が維持される傾向にある原因の1つとして、いわゆる外部審査官（大学教授等）によって無効審判が取り扱われる場合が挙げられるが、外部審査官が無効審判の審判官となることは、原則認められていない。大学教授が無効審判の審判官となっているかどうかは現地代理人を通じて確認することができ、前記訪問団によれば、そのようなケースに遭遇した場合には、智慧財産局に申立すれば是正されるとのことである。

また、無効審判中に、特許クレームの訂正が必要な場合は、前述のように、その手続きにも時間がかかる。ある企業では、訂正手続だけで1年間を要したこともあるとのことである。

このように、地裁レベルでは、特許権侵害訴訟の審理には長い期間を要しているのが現状である。しかし、高裁においては、上記のような訴訟速度の問題は少ないようである。

### 3. 4 鑑定機関

前記訪問団によれば、台湾の裁判所には技術の専門知識を有する裁判官は多くなく、イ号がクレームに含まれるか否かといった技術的事項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を判断することに精通していない裁判官も多いとのことである。そのため、鑑定機関による鑑定結果が判決に与える影響が非常に大きく、台湾における特許権侵害訴訟では鑑定機関の選定が非常に重要である。

日本の企業は訴訟前に日本の鑑定機関等へ鑑定を依頼することが多いが、台湾の訴訟過程では現地の鑑定機関に鑑定を依頼する必要がある。鑑定機関の選定に当たっては相手方企業との関係を十分に調査し、慎重に選定する必要がある。

具体的な選定手続きとしては、裁判所が、現地の大学や研究所等からなる鑑定機関の一覧(100箇所程度)を提示し、原告、被告がそれぞれその一覧から鑑定機関候補を複数選択し、それぞれが選択したうち、重複があった鑑定機関に依頼するという流れとなる場合が多いようである。

なお、鑑定を依頼した後も、鑑定機関内で手続きが滞っていることもあるとのことで、依頼後も一定期間ごとに進捗を確認するとよい。

### 3. 5 代理人の選定

台湾の訴訟等手続きにおいては、代理人の現地での人脈や、相手方の人脈を調査する能力等を十分に検討し、例えば複数の代理人にコンタクトした後、適切な代理人を選定する必要がある。

上記したように、侵害訴訟には対抗措置として無効審判が請求される場合が多く、その二つは密接な関係にあるため、訴訟代理人と無効審判の代理人を別にするのか、同一とするのかも十分に検討する必要がある。無効審判により訴訟が中止される場合が多いが、両方の手続きが同時に進行する場合もあり、そのような場合に代理人を別にしておくと代理人費用が嵩むといった問題もある。

### 3. 6 智慧財産法院(知的財産裁判所)の設立および関連法について

上述した特許権侵害訴訟における様々な問題は、台湾内でも大きな問題として取り上げられ、知的財産の尊重の流れの中で、台湾当局も特許等の権利行使の問題点の解消によりやく本腰を入れたようである。具体的に、新しく採用される制度は、台湾で知的財産専門裁判所を設立し、審理の適正化・公正化を図るとともに、裁判所による特許等の有効性の判断も可能にして、審理の迅速性も担保しようとするものである。以下、本稿では、これらの新しい制度をつくるための法律について述べる。

#### (1) 法律の概要

台湾では2007年中に智慧財産法院が設立される予定である。智慧財産法院設立に向けて、議会で智慧財産法院組織法案(以下組織法と称す)および智慧財産案件審理法案(以下審理法と称す)が提出され、両法案とも、2007年3月5日までに、議会で立法可決された。以下では、その内容について紹介する。尚、本情報は現地からの情報ではあるが、未確定の部分も含むため、実際の最新情報は確認されたい。

智慧財産法院は台北郊外の林口に建設される予定であるが、予算の関係上、当初は台北近郊の板橋に置かれ開始される予定である。現在知的財産案件のスペシャリストとなる判事を養成するために、研修を受けている裁判官は40名であり、この中から6~10名を選んで智慧財産法院の活動を開始する予定である。裁判官の研修の中には、技術的素養に関する講座を設けており、更に特許の審査、特許の侵害判断についても研修するので、現在に比べ裁判官の技術的レベルの向上は期待できる。6~10名の裁判官では足りないとの批判もあり、増員については今後さらに検討を行う。組織法によれば、智慧財



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

産法院は民事の一審と二審、刑事の二審、行政の一審を管轄することとなっている。刑事訴訟の一審は智慧財産法院の管轄になっていないが、審理法を適用することも検討されている。尚、組織法によれば、一審は一名の裁判官で審理を行うことになっている。

## (2) 技術審査官の導入について

組織法・審理法の中では、技術審査官についての制度が設けてあり、その技術審査官は裁判官を補助して、当事者双方の提出した情報、意見を裁判官に理解してもらう役目を担う。新制度の下では、当事者双方の技術専門家証人（外国の専門家証人を含む）が裁判官に説明できるような制度とする予定である。しかしながら、技術審査官は自ら鑑定を行うのではなく、当事者双方が提出する鑑定書について、どの主張が妥当であるか判断するのみである。

裁判官の専門性の向上と技術審査官を加えて審理を行っていくことで、台湾における公平かつ迅速な判断が今後期待できる。

## (3) 特許の有効性判断による審理の迅速化について

上述のように、現在、特許権侵害訴訟では、被告の無効審判請求によって訴訟審理の手続きが中止することで、訴訟期間が長期化することが問題となっている。そこで審理法では、無効審判の審決を待つまでもなく裁判所による特許の有効性判断を可能とし、審理の迅速化を図ることとしている。この場合、たとえ無効審判が請求されたとしても、訴訟手続きの中止に関わる規定は適用されないこととなっており（同第16条）、裁判所による特許の有効性の判断が訴訟期間の短縮につながることを期待される。なお、かかる裁判所による特許の有効性の判断は、当該訴訟事件の当事者のみを拘束するものであり、対世的効力をもって特許を無効とするには、

従前どおり特許無効審判請求が必要となる。

## (4) 侵害立証の容易化について

前述のように、特許権侵害の刑事罰が存在した時代においては、付帯民事訴訟により証拠収集することが容易であったが、刑事罰廃止後は、特許権侵害の証拠収集が困難になったといわれている。しかし審理法によれば、第10条に文書提出命令、第11条～第14条に秘密保持命令が規定され、営業秘密に関する内容が含まれる場合が多い特許権侵害の証拠を裁判手続きにおいて収集しやすくしている。この規定により、今後特許権侵害訴訟における侵害立証の容易化が期待できる。

## 3.7 提 言

台湾ではWTOの加盟後、TRIPs協定遵守のために、特許等の取得に関する法改正を何度も行い適正化を図ってきた。しかし、特許の権利行使に関する法整備は遅れ、これまで内外からの様々な批判にも晒されてきた。そこで台湾は、新しい組織法および審理法を制定し、智慧財産法院を設立する等、台湾特許の権利行使をとりまく環境は今大きく変わりつつある。台湾特許の権利行使には今後は大いに期待できると思われる。

前述した審査に起因する権利行使の問題点に関しては、対応のファミリー出願（特に日欧米特許）の有効性を確認しておくことで、台湾特許の有効性を担保しておくこと、翻訳についてもチェックを行うことによって、回避できる可能性は高くなる。また、智慧財産局における審査においても、初回の拒絶理由通知で引例を付ける、特許査定、拒絶査定ともにサーチ結果を付ける等のほか、外部審査官を80名以下となるようにするなどの方針が示されており、審査の質についても随時向上していくものと考えられる。

なお、智慧財産法院の設立後でも、鑑定結果

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が与える影響は少なからずあると考えられ、鑑定機関の選定、依頼後のフォローには配慮する必要がある。代理人の選定についても同様である。

いずれにせよ、台湾における特許の権利行使は、実効性のあるものに大きく変わってゆくであろう。日本企業にとって、自社ビジネスの国際的優位性を確保する上で、台湾特許の権利行使も、その選択肢として積極的に視野にいれるべき時期が来ているのではなかろうか。

#### 4. おわりに

本稿は国際第1, 第2, 第3委員会委員の所属企業を対象としたアンケート, 会員企業との意見交換, ならびに韓国・台湾訪問団で得た情報に基づいて作成した。各企業の皆様, 訪問先

の皆様につきましては、お忙しい中、私どもの調査研究にご協力をいただき、この場を借りてお礼を申し上げたい。

今回の研究によって、韓国特許の権利行使は、すでに十分実効性があり、台湾特許の権利行使は、今後実効性あるものになっていくであろう感触を得ることができた。

この研究結果が、韓国・台湾特許の権利行使を検討する皆様のお役に立てれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 平成17年度特許庁研究事業「大学における知的財産権プロジェクト 研究成果報告書」pp.18-20 (2006) 早稲田大学 比較法研究所

(原稿受領日 2007年5月11日)

