＜台湾＞

台湾特許における民事、行政二元制での裁判に矛盾が生じる可能性

五洲国際専利商標事務所
弁護士
吳　采軒

台湾の専利法では、2003 年に刑事責任が廃止されたため、民事または行政救済のみが行われる。台湾特許における民事、行政二元制では、異なる裁判所で見解が異なる問題も起こり得る。

民事及び行政救済について、実体法と手続法ではそれぞれ異なる。実体法において、民事救済は差止命令、権利侵害の損害賠償及び権利侵害行為の防止を含み、行政救済は権利化された特許を無効化させる。手続法において、原告は地方裁判所や知的財産裁判所に民事訴訟を起こすが、特許の行政訴訟に関しては最初に台湾智慧財産局に無効審判を請求し、却下された場合に経済部に不服を申し立て、さらに不服申立てが却下された場合に知的財産裁判所に訴訟を起こす。注目すべき点は、民事事件の最高審級は最高裁判所であるが、行政事件は最高行政裁判所まで送られる。これが台湾特許の二元制である。

しかしながら、この制度では判決が矛盾する可能性がある。民事の特許侵害訴訟では、裁判所は自由裁量権をもって特許の有効性について判断するが、特許行政訴訟では、行政裁判所も係争特許の有効性について判断する。つまり、異なり訴訟では、一つの特許の有効性について異なる裁判所により二回判断されることになる。さらに、民事裁判所による特許無効の認定は拘束力を有しないが、行政裁判所による特許無効審決は拘束力を有する。よって、一つの特許が民事裁判所で有効と認定されたにもかかわらず、行政訴訟で無効と認定された場合、民事訴訟において被告は救済として再審を請求することができる。

矛盾する判決がなされる問題について長らく議論されてきた。最近は台湾智慧財産局及び学者が改正案を検討している。台湾特許訴訟制度はこれからどう発展するか、観察する余地がある。

＜ Taiwan ＞

Possibility of Contradictory Judgments on the Same Patent under the Bifurcated System of Civil and Administrative Litigation in Taiwan

Five Continents International Patent & Trademark Office
Attorney at Law

Tsai-Hsuan Wu

Since 2003, the Taiwan Patent Act has been reformed to abolish the criminal penalty, while only civil and administrative litigation were remained. The bifurcated system of civil and administrative litigation sometimes conflicts because of the discrepancy between different courts.

There are many differences between civil and administrative litigation in substantive and procedural laws. Speaking of substantive law, the patent civil litigation involves preliminary injunction, damage claim and stopping from infringement. On the other hand, the patent administrative litigation is related to the invalidation of a granted patent. When it comes to procedural law, plaintiff can choose to institute civil litigation at district courts or at the IP Court. In comparison, in patent administrative proceedings, an invalidation request shall be filed at the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) in the beginning. An appeal against the decision of the TIPO shall be brought to the Ministry of Economic Affairs. If the appeal is dismissed, an administrative litigation shall be instituted at the IP court. It is also noteworthy that the highest tribunal for a civil case is the Supreme Court, while an administrative case goes to the Supreme Administrative Court. The foregoing is the so-called bifurcated patent litigation system in Taiwan.

However, there are possibilities of contradictory judgments under such system. During the infringement litigation, the courts may determine the validity of the patent at their discretion. Yet the administrative courts can determine the validity as well in the invalidation proceeding. In other words, the validity of the same patent will be judged twice by different courts. Moreover, there is no binding effect if the patent is found invalid by the civil courts, while the declaration of invalidation made by administrative courts are binding. Thus, if a patent is deemed valid by the civil court but declared invalid in the following administrative proceeding, the infringer in the civil litigation can demand a rehearing as a remedy.

The issue of contradictory judgments has been contentious for a long time. Recently, scholars and the TIPO are working together on possible reforming of the system. How Taiwan patent litigation will develop still remains to be seen.