

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2018年1月号(J221)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 薬事法改正法案が立法院での第三読会を通過、特許リンケージ制度を構築
- 02 為升電装が提起した特許侵害訴訟、車王電子が勝訴
- 03 大立光電に営業秘密侵害で訴えられた先進光電に15億余万新台幣ドルの賠償命令判決
- 04 離職従業員による画家作品電子ファイルの複製に、6ヵ月懲役の判決
- 05 「裁判外紛争解決手続(ADR) 機関検索プラットフォーム」サイトが始動

台湾知的財産権関連判決例

- 01 専利権関連
証拠の技術内容から論理分析、推定して容易になし得ると認定でき、当業者の知識水準で審理されたものと認められる
- 02 専利権関連
実用新案の請求項に記載される非構造的特徴が構造的特徴に変更又は影響をもたらさないならば、周知の技術の運用と見なすべき

今月のトピックス

J171230Y1

J171229Y1

J171230Y9

J171229Y9

01 薬事法改正法案が立法院での第三読会を通過、特許リンケージ制度を構築

立法院は2017年12月29日「薬事法」一部改正法案の第三読会を行い、同法案を承認した。同法案において改正、新設されている条文は合計26条で、主な改正内容には「新適応症の新薬に係るデータ保護」と「特許リンケージ制度」構築に関する規定が含まれる。

今回薬事法で新設された「特許リンケージ制度」規定においては、新薬発売後に特許情報の開示を通じて、後発医薬品の医薬品販売許可申請審査過程において、新薬メーカーが（その後発医薬品に）侵害の疑いがあると認めるとき、衛生福利部（Ministry of Health and Welfare）が許可証の発給を12ヵ月据え置き（審査は継続）、審査において特許侵害の有無を明らかにする。特許への挑戦（パテント・チャレンジ）や特許侵害回避（デザイン・アラウンド）に成功した最初の後発医薬品は、12ヵ月の市場販売独占期間（訳註：新薬と最初の後発医薬品のみの排他権期間）を獲得することができる。

現行における薬事法「データ保護（Data Exclusivity）」規定では、新成分の新薬に対して5年間のデータ保護権が与えられているが、各国のデータ保護の範囲を参考とし、さらにはわが国の医薬品の登録及び販売許可審査準則がすでに新適応症の新薬にもデータ保護を適用していることを考慮して、薬事法を改正してデータ保護の期間について新適応症の新薬に対しては3年を、国内での臨床データがある新適応症の新薬に対しては5年をそれぞれ適用するよう改正した。

衛生福利部の食品薬物管理署（FDA）によると、専利権者を保護するという専利法（訳註：専利法は特許法、実用新案法、意匠法に相当）の立法趣旨を実現するため、今回の改正が立法院を通過した後、優先的に医薬品特許情報のデータベースと関連法規を整備して、新薬の医薬品許可証所有者の研究開発に対する努力を肯定するとともに、後発医薬品に透明な特許情報を提供して、医薬品特許の状況を事前に掌握することで、研究開発や特許侵害の回避を行えるようにして後発医薬品の研究開発力を高めていくという。（2017年12月）

J171219Y1

02 為升電装が提起した特許侵害訴訟、車王電子が勝訴

為升電装工業股份有限公司（Cub Elecparts Inc.、以下「為升電装」）は車王電子股份有限公司（Mobiletron Electronics Co., Ltd.、以下「車王電子」）のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）が自社の特許を侵害しているとして、2016年10月知的財産裁判所に対して特許侵害の損害賠償金2億新台幣ドルを請求する訴訟を提起していた。

車王電子は、第三者鑑定により分析・対比を行ったところ、その製品は権利を侵害していないと判断されており、係争製品の販売総額も20万米ドル未満であり、為升電装の請求額とはかけ離れていると主張した。

知的財産裁判所は審理の末、2017年12月18日、車王電子のTPMSには原告である為升電装の特許を侵害した事情はなく、原告の訴えを棄却する判決を下した。全件はさらに上訴できる。（2017年12月）

J171208Y1
J171207Y1
J171208Y4
J171207Y4

03 大立光電に営業秘密侵害で訴えられた先進光電に 15 億余万新台幣ドルの賠償命令判決

大立光電股份有限公司 (Largan Precision Co., Ltd.、以下「大立光電」) が先進光電科技股份有限公司 (Ability Opto-Electronics Technology Co., Ltd.、以下「先進光電」) を営業秘密侵害等で提訴していた事件について、知的財産裁判所は 4 年にわたる審理の末、先進光電及び共同被告等に対して大立光電へ合計 15 億 2 千余万新台幣ドルを連帯で賠償するよう命じる一審判決を下した。これに対して先進光電は 2018 年 1 月 15 日に、同社がすでに法に基づき上訴を提起したとの重大発表を行った。

知的財産裁判所は 2017 年 12 月 7 日判決ニュースリリースを公告し、本件の事実及び理由の概要を次のように示した。

- 一. 当裁判所 102 年度民營訴字第 6 号営業秘密損害賠償等事件において、原告の大立光電は訴状にて次のように主張した。原告会社の元従業員であるエンジニア 4 人が 2011 年 5、6 月に次々と被告の先進光電へ転職し、原告の営業秘密技術 7 項目を窃取して被告先進光電へ持ち込み、被告先進光電によるレンズ自動化生産工程の開発に協力するとともに、その中の一部の技術について經濟部知的財産局に実用新案登録を出願して実用新案登録 (実用新案 M438320 号「點膠針頭結構 (ディスペンサーニードル構造)」と実用新案 M438469 号「遮光片送料機構 (遮光シート送給機構)」) の許可を得たことにより、原告の営業秘密の内容を公衆の知悉するところとして、原告が所有する著作財産権及び営業秘密を侵害した。原告は被告先進光電及びその代表者である林○和、大立光電元総経理の羅○浚及びエンジニアである鄒○丞、謝○穎、朱○丞、翁○震の 4 人に対して侵害の排除を請求するほか、上記実用新案 2 件の実用新案登録出願権及び実用新案権がいずれも原告の所有であることを確認し、さらに被告等に 15 億 2 千余万新台幣ドルを連帯で賠償するよう請求した。
- 二. 当裁判所は 2015 年 10 月 30 日に中間判決を下し、原告が主張する技術 7 項目すべてが原告の研究開発による営業秘密であること、その中の「接着剤貯蔵装置」について被告等による窃取行為があったと認定できないが、その他の技術内容については被告等に原告の著作財産権及び営業秘密の侵害行為があったことを認定した。
- 三. 当裁判所は中間判決の後、双方に調停による和解を勧めたが、2016 年 8 月 16 日の調停が不調に終わったため、損害賠償調査の手続きを続行し、2017 年 12 月 6 日に最終判決を下した。原告が請求する前述の侵害排除並びに実用新案 2 件の実用新案登録出願権及び実用新案権が原告の所有であることの確認の部分については、いずれも許可する (「接着剤貯蔵装置」は除く)。損害賠償請求の部分について、当裁判所は原告が本件営業秘密に係る技術を研究開発するため、合計 6 億余新台幣ドルに上る研究開発費を支出したことを認める。さらに営業秘密は秘密性を一旦失えば、営業秘密所有者が該秘密情報を単独に所有し、使用できる優位性はもはや存在しない。また営業秘密所有者は今後、該秘密情報をいかに頒布又は使用するのかについて完全に制御、防止することができなくなり、営業秘密所有者が該営業秘密のために費やしてきた時間と労力は一瞬にして藻屑と化す。違法な手段で秘密情報を取得した第三者は、相応の代価を支払わずして、他人が努力した研究成果を使用して利益を得ることができる。原告会社のプラスチックレンズ産業における高い市場シェアと同業者を大きく上回る利益等の状況からみて、係争営業秘密は原告会社に巨大な経済価値をもたらすものであり、原告が主張する研究開発費をすでに上回っていると認めるに足る。よって原告が本件営業秘密の研究開発費を以て損害賠償金を算出するよう主張することには理由がある。また被告等は故意に侵害し、その罪状が重大であるため、原告は営業秘密法第 13 条第 2 項規定により、3 倍の懲罰的損害賠償金、即ち 18 億余新台幣ドルを請求することができる。原告は訴状において 15 億 2 千余万新台幣ドルを請求しており、上記金額を上回っていないため、原告が被告等に 15 億 2 千余万新台幣ドル全額を連帯で賠償するよう請求することを許可する。(2017 年 12 月)

J171212Y3

04 離職従業員による画家作品電子ファイルの複製に、6ヵ月懲役の判決

「其美文創事業有限公司」は著名な画家であり建築家でもある陳其寬氏の妻と娘が設立した企業である。元従業員（男性）である黄〇〇は2013年2月同社に入社して以来、陳其寬氏の妻と娘からの指示を受けて陳其寬氏の作品の関連グッズの開発、対応等業務に従事してきた。陳其寬氏の妻は2014年7月31日陳其寬氏の文物が盗まれた際に黄〇〇の仕業であると疑い、黄〇〇を告訴した。同年8月4日黄〇〇が離職したものの、黄〇〇は離職後の2015年1月4日に自宅のデスクトップPCのハードディスクのCドライブに保存していた陳其寬氏の作品の電子ファイルと同じPCのEドライブに複製した。黄〇〇は、Dropboxのクラウドアプリを用いて陳其寬氏の作品電子ファイルを自動的に自宅のデスクトップPCにも複製していたが、Cドライブの容量が満杯になったため、ファイルをEドライブに移動したもので、権利の侵害はないと主張した。

判決書によると、黄〇〇によるファイルの複製は離職後も続いており、著作権者（陳其寬の妻と娘）の同意を得ずに無断で陳其寬氏の作品電子ファイルを複製した行為は著作権者の著作財産権の侵害であり、黄〇〇が電子ファイルを市場に流出させなかったとしてもその責任は免れないため、懲役6ヵ月の判決を下した。さらに上訴できる。（2017年12月）

J171216Y9

J171215Y9

05 「裁判外紛争解決手続（ADR）機関検索プラットフォーム」サイトが始動

「裁判外紛争解決手続機関検索プラットフォーム（原文「訴訟外紛争解決機構查詢平台」）サイトが2017年12月15日から正式に始動した。裁判外紛争解決手続の機関と関連情報を簡便かつ迅速に検索できるプラットフォームを民衆に提供していく。

私権に係る紛争の処理手段として、裁判所に対する提訴や調停申立て等以外に、民衆は裁判所以外の紛争解決機関に「調停」、「あっせん」又は「仲裁」等の方法での解決を申し立てることができる。このように訴訟以外の方法での紛争解決を「裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution、略称ADR）」という。訴訟と比べて、ADRには（1）迅速性：手続きが自由で、かつ当事者が参加できるため、すぐに決着をつけることができる、（2）経済性：手続きが簡単で、当事者の手間と費用を省ける、（3）秘匿性：交渉の過程と結果のいずれも非公開を選択できる、（4）調和性：当事者間の和やかな関係を維持できる、（5）多様性：さまざまな紛争のタイプに応じて専門のADR機構を選ぶことができる、（6）自主性：自主的な交渉の手続きをふみ、双方当事者が自ら結果を出すことができる、（7）利便性：訴訟手続きが管轄裁判所に限定されるのとは異なり、近い場所を選択できる等のメリットがある。

司法院は「裁判外紛争解決手続機関検索プラットフォーム」の設置により、民衆が多面的な紛争解決手段に対する認識を高め、ADR機構に関する情報を入手し、迅速に紛争を解決できるようにすることで、現代社会の多面的な紛争解決手段に対するニーズに応えることを目指している。（2017年12月）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 証拠の技術内容から論理分析、推定して容易になし得ると認定でき、当業者の知識水準で審理されたものと認められる

■ ハイライト

原告（係争特許権者）は2005年12月6日に特許を出願し、被告（知的財産局）は審査を経て特許査定を行った（係争特許）。その後参加人（無効審判請求人）は専利法（訳註：日本

の特許法、実用新案法、意匠法に相当) 第 26 条第 2、3 項規定及び同法第 22 条第 1、4 項に違反し、特許要件を満たさないとして、これに対する無効審判を請求した。被告が審理した結果、係争特許は前記専利法に違反していると認め、請求成立による取消処分を行った。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが、經濟部に棄却されたため、さらに不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は審理したが、依然として原告の訴えを棄却した。

原告は、原処分と訴願決定が単一の証拠のみに基づいて決定されており、係争特許の出願時における「その技術分野に属する通常の知識を有する者」とその「知識の水準」が説明されていないため、明らかに理由の不備という違法がみられると指摘していた。

上記の問題について、知的財産局は判決にて以下のように指摘している。

一. 2014 年版の専利法施行細則第 14 条第 1 項規定によると、いわゆる「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)」とは、その発明の属する技術分野における一般知識及び定常的な作業、実験を行う通常の技能を有して、出願前の先行技術を理解し、利用して、課題を解決するための技術手段を探することができる者をいう。課題を解決しようとする中で、当業者がその他の技術分野において課題を解決するための技術手段を見つけ出すことができたならば、それはその他の技術分野における一般知識及び定常的な作業、実験を行う通常の技能も有しているといえる。

二. 調べたところ係争特許の明細書に記載される「発明が属する技術分野」及び「発明の内容」から、それが熱導管とヒートシンクフィンとのカシメ接合加工による成型に関する技術分野に属することが分かるため、当業者はプレス加工関連技術分野における一般知識と通常の技能を有する者であり、かつ該プレス加工に属する技術分野の当業者は先行技術を基礎として係争特許の発明を理解することができ、即ち本件でいうところの当業者の技術水準を満たすことができる。

三. したがって本件は係争特許出願前の証拠 1 を係争特許の進歩性判断の依拠とすることができ、証拠 1 の技術内容はすでに該技術分野の当業者の技術水準を確立することができ、当業者が先行技術に開示された内容と定常的な作業の能力により、証拠 1 の技術内容から論理分析と推理を行い、証拠 1 を簡単に変更することで係争特許の発明を容易になし得ると認定でき、無効審判は当業者の技術水準で審理されたと認めることができる。以上をまとめると、訴願決定による(原処分)の維持に誤りはない。原告の訴えには理由がなく、棄却すべきである。(資料出所: 知的財産局(TIPO)/智慧財産権電子報)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】105 年度行專訴字第 27 号

【裁判期日】2017 年 1 月 18 日

【裁判事由】特許無効審判

原告 陳世明

被告 經濟部知的財産局

参加人 雙鴻科技股份有限公司(AURAS TECHNOLOGY CO., LTD.)

責任者 林育申(董事長)

上記当事者間における特許無効審判事件について、原告は經濟部 2016 年 2 月 16 日經訴字第 10506301390 号號訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。当裁判所は参加人に対し本件被告の訴訟に独立して参加するよう命じる決定を行った。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約

原告は2005年12月6日に「熱導管とヒートシンクフィンとのカシメ接合加工による成型方法」を以って特許を被告に出願し、被告が第94142916号出願案件として審査し、特許査定を行い、第1270339号特許証書（以下「係争特許」）を発給した。その後参加人は係争特許が専利法第26条第2、3項規定及び同法第22条第1、4項に違反し、特許要件を満たさないとして、これに対する無効審判を請求した。被告が審理した結果、係争特許の請求項1乃至15は前記専利法第22条第1項第1号又は第4項の規定に違反していると認め、2015年9月30日（104）智専三（一）02060字第1042139750号無効審判審決書を以って「請求項1乃至15を無効審判請求成立により取り消す」処分を行った。原告は原処分の「請求項1乃至6を無効審判請求成立により取り消す」部分を不服として行政訴願を提起したが、経済部は2016年2月16日経訴字第10506301390号訴願決定で「訴願棄却」を決定したため、原告はさらに不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容

- (一) 原告の請求：原処分の「請求項1乃至6を無効審判請求成立により取り消す」部分と訴願決定をいずれも取り消す。
- (二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

- (一) 係争特許請求項4、6は許可時の専利法第26条第2、3項に違反しているのか。係争特許請求項1乃至6は許可時の専利法第22条第1項（新規性）、第4項（進歩性）に違反しているのか。
 - (二) 訴願決定と原処分は「その技術分野に属する通常の知識を有する者」の知識水準（つまり係争特許のプレス棒がない又は直接環状凸部をプレスできるという技術的特徴は発明当時の放熱技術分野において容易に想到できるものであったのか）に論及せず、理由の不備という違法に該当するのか。
 - (三) 原処分が係争特許について「予期せぬ効果をもたらさない」と認めたことに、理由不備の違法又は論理偏向のおそれがあるのか。
 - (四) 係争特許請求項4、6の許可時の専利法第26条第2、3項違反は訴願機関の決定を経ずに行政訴訟を提起できるのか。
- (一) 原告主張の理由：省略。判決理由の説明を参照。
 - (二) 被告答弁の理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

(一) 係争特許請求項4、6及び明細書は許可時の専利法第26条第2、3項に違反していない。
係争特許の許可時の専利法第26条第2、3項には「発明の説明は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて再現することができるように明確かつ十分に開示されなければならない」、「特許請求の範囲は特許出願に係る発明を明確に記載し、請求項ごとに簡潔な方式で記載し、かつ明細書及び図面によって裏付けられるものでなければならない」とそれぞれ規定されている。
係争特許に係る発明の説明、特許請求の範囲及び図面の基礎において、係争特許の出願時における通常の知識を有する者はその内容を理解し、再現することができる。また係争特許の明細書及び図面には「鏡映成型」に関する記載又は説明がないが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）であれば、係争特許の特許請求の範囲における記載から、出願時の通常の知識を参酌して明確にその意味を理解することができ、係争特許の請求項4、6の内容に対して疑義が生じるに至らない。係争特許の請求項4、6は係争特許許可時の専利法第26条第2、3項の規定に違反していない。

- (二) 係争特許の請求項1乃至6は進歩性を有さない。
- (三) 訴願決定と原処分が「その技術分野に属する通常の知識を有する者（当業者）」の知識

水準に論及せず、理由の不備という違法があったということはない。

係争特許の明細書に記載されている「発明が属する技術分野」及び「発明の内容」から、それが熱導管とヒートシンクフィンとのカシメ接合加工による成型に関する技術分野に属することが分かるため、当業者はプレス加工関連技術分野における一般知識と通常の技能を有する者であり、かつ該プレス加工に属する技術分野の当業者は先行技術を基礎として係争特許の発明を理解することができ、即ち本件でいうところの当業者の技術水準を満たすことができる。係争特許の進歩性の有無については、上記の関連技術を有する者が出願前の先行技術により当業者の知識水準を模擬することで、係争特許の進歩性判断を行う。したがって、本件は係争特許出願前の証拠1を係争特許の進歩性判断の依拠とすることができ、証拠1の技術内容はすでに該技術分野の当業者の技術水準を確立することができ、当業者が先行技術に開示された内容と定常的作業の能力により、証拠1の技術内容から論理分析と推理を行い、証拠1の簡単な変更で係争特許の発明を容易になし得ると認定でき、無効審判は当業者の技術水準で審理されたと認めることができる。

(四) 原処分が係争特許について「予期せぬ効果をもたらさない」と認めたことに、理由不備の違法又は論理偏向のおそれはない。

(五) 行政訴訟法第4条第1項には「人民は中央又は地方機関の違法な行政処分によってその権利又は法益を毀損されたと認め、訴願法に基づく訴願を提起してその決定を不服とするとき、又は訴願提起から3ヵ月以上決定が為されないとき、又は訴願決定延長期間から2ヵ月以上決定が為されないときに、行政裁判所に対して取消訴訟を提起できる。」と規定されているため、取消訴訟の訴訟対象は行政処分の違法性が原告の権利又は法益を毀損されたと主張するものとなる。参加人はすでに係争特許の請求項4、6が許可時専利法第26条第2、3項に違反していることを理由の一つとして無効審判を請求し、被告が審理した結果、違反はないと認めたことについては、被告の無効審判審決書の添付ファイルを参照できる(本裁判所ファイル第19頁)。前記条文規定を参照すると、被告の行政処分が行政訴訟の対象であり、当裁判所はこれを斟酌し、訴願決定が上記無効審判請求理由について審理したか否かによって本裁判所の審理に影響が生じることはない。訴願機関は係争特許1乃至6が専利法第22条第4項規定に違反していることにより、被告による係争特許「請求項1乃至6を無効審判請求成立により取り消す」部分の処分には誤りがないと認めた(本裁判所ファイル第34頁)。係争特許請求項4、6が許可時の専利法第26条第2、3項規定に違反しているかは審理されていないが、それは結論に影響せず、違法とみなすことはできないことをここに併せて述べておく。

以上をまとめると、係争特許請求項1乃至6はその許可時の専利法第22条第4項規定に違反しており、進歩性を有しない。被告がこれに基づき「請求項1乃至6を無効審判請求成立により取り消す」と処分したことは、初頭に掲げた法規及び説明を参照した結果、法に合わないところはなく、訴願決定による(原処分)維持に誤りはない。原告が以前からの主張にこだわり、原処分の「請求項1乃至6を無効審判請求成立により取り消す」部分と訴願決定を取り消すよう請求することには理由がなく、棄却すべきである。

2017年1月18日
知的財産裁判所第三法廷
裁判長 林欣蓉
裁判官 張銘晃
裁判官 魏玉英

02 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 実用新案の請求項に記載される非構造的特徴が構造的特徴に変更又は影響をもたらさないならば、周知の技術の運用と見なすべき

■ ハイライト

原告（係争実用新案権者）は2008年8月15日に実用新案登録を出願し、被告（知的財産局）から実用新案（以下、係争実用新案）登録を許可された。その後参加人（無効審判請求者）が専利法（訳註：日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第94条第1項第1号及び第4項の規定に違反しており、実用新案登録要件に適合しないとして、これに対する無効審判を請求した。原告は訂正を提出し、被告は訂正を許可し、該訂正本（訂正版）に対して審理を行い、係争実用新案の請求項1乃至3が前記専利法規定に違反していると認め、無効審判請求成立により取り消す処分を下した。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが経済部に棄却され、さらに不服として知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は審理した結果、原告の訴えを棄却した。

上述の問題について、知的財産裁判所は以下のように判決で指摘している。

一. 実用新案の進歩性の審査については、請求項に記載される非構造的特徴（例えば材質、方法）が構造的特徴に変更又は影響をもたらすか否かによって決めるべきである。非構造的特徴が構造的特徴に変化又は影響をもたらさないならば、該非構造的特徴は周知の技術の運用と見なされるべきであり、先行技術にすべての構造的特徴が開示されているならば、進歩性を有しないと認定できる。

二. 証拠4はすでに係争実用新案請求項1のすべての技術的特徴を開示しており、係争実用新案の請求項1で限定されている「各接合ユニットの材質はプラスチックである」ことは構造的特徴ではなく、係争実用新案請求項1の構造的特徴に変更又は影響をもたらさず、周知の材質の簡単な運用にすぎない。

三. さらに係争実用新案の請求項2乃至3は請求項1（独立項）に直接的に従属する従属項であり、その技術的特徴も証拠4の簡単な変更と運用であり、かつそれが属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が全体の技術的特徴を容易になし得て、さらに予期せぬ効果ももたらさない。係争実用新案請求項1乃至3が改正前の2003年専利法第94条第4項の規定に違反しているとして、被告が「請求項1乃至3を無効審判請求成立により取り消す処分」を下したことは、法に合わないところはない。以上をまとめると、訴願決定による（原処分）維持に誤りはない。原告が訴えには理由がなく、棄却すべきである。（資料出所：知的財産局（TIPO）/智慧財産権電子報）

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】105年度行専訴字第56号

【裁判期日】2017年1月18日

【裁判事由】実用新案無効審判

原告 鄭○韋

被告 經濟部知的財産局

参加人 張○峰

上記当事者間における実用新案無効審判事件について、原告は経済部2016年6月1日経訴字第10506306210号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。当裁判所は職権により参加人に対して被告の訴訟への独立参加を命じる決定を下した。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約

原告は2008年8月15日に「メガネの結構の改良」を以って被告に実用新案登録を出願した。実用新案登録請求の範囲は合計3項目であった。被告は第97214659号出願として方式審査を行い、許可査定を下した後、実用新案第M347579号専利証書（以下、係争実用新案）を発給した。その権利期間は2008年12月21日から2018年8月14日までであった。その後参加人は2015年3月13日に係争実用新案の請求項1乃至3が許可時、即ち2003年2月6日改正公布、2004年7月1日施行の専利法（以下、改正前2003年専利法）第94条第1項第1号及び第4項の規定に違反しており、実用新案登録要件に適合しないとして、これに対する無効審判を請求した。被告の審理を経て、被告は専利法の関連規定により訂正を許可し、本件無効審判案件は該訂正本（訂正版）に基づいて審理を行い、係争実用新案の請求項1乃至3が改正前2003年専利法第94条第4項規定に違反していると認め、請求項1乃至3について無効審判請求成立により取り消す処分を下した。原告はこれを不服として行政訴訟を提起したが、経済部に2016年6月1日経訴字第10506306210号決定を以って棄却されたため、その後当裁判所に行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容

- (一) 原告の請求：訴願決定及び原処分の「請求項1乃至3に対する無効審判請求成立による取消」に関する部分をいずれも取り消す。
- (二) 被告の答弁：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

証拠4は係争実用新案の請求項1乃至3が進歩性を有しないことを証明できるのか。

- (一) 原告の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。
- (二) 被告の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

(一) 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、物品の形状、構造又は装置に関するものであり、産業上利用することのできるものは、改正前2003年専利法第93条、第94条第1項により出願して、実用新案登録を受けることができる。また、実用新案はその実用新案の属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が出願前の先行技術に基づいて容易になし得るときは、（本法により）出願して実用新案登録を受けることができないと同法第94条第4項に定められている。実用新案が同法第94条第4項規定に違反するとき、何人も証拠を提出して、専利主務官庁に対して無効審判を請求できる。

(二) 係争実用新案の技術内容

係争実用新案の訂正後の実用新案登録請求の範囲は合計3項あり、そのうち請求項1が独立項、請求項2、3はその従属項である。

請求項1：一つのフロント、少なくとも二つの接合部材、及び少なくとも二つのテンプレを含み、該フロントの両側にはそれぞれ長孔が設けられ、各長孔の位置の近くには一つの嵌合孔がそれぞれ設けられており、該接合部材はそれぞれフロントの両側に設置され、各接合部材の一端には嵌合孔と接合する嵌挿部を有し、もう一端には枢接孔を有し、さらに各接合部材の材質はプラスチックであり、該テンプレはそれぞれフロント及び接合部材と可動的に接合され、各テンプレの一端には長孔を貫通し、直接枢接孔に対応して接合する軸部を有することを特徴とするメガネの構造改良。

請求項2：該フロントの材質が金属又は非金属であってもよい請求項1のメガネの構造改良。

請求項3：各テンプレの材質が金属又は非金属であってもよく、各テンプレのもう一つの端に一つのモダンをそれぞれ有する請求項1のメガネの構造改良。

(三) 参加人が係争実用新案の請求項1乃至3が進歩性を有しないと主張し、その無効審判請求理由において引用した無効審判証拠である証拠4について、次のように分析した：

1. 証拠 4 は 2005 年 7 月 6 日に公開された欧州特許第 1550896 号「Brille」であり、その公開日は係争実用新案の出願日（2008 年 8 月 15 日）よりも早く、係争実用新案の請求項 1 乃至 3 にとって先行技術であるといえる。
2. 証拠 4 は新型メガネであり、レンズ 30 をブリッジで支えるフロント 1~6、クリングス及びヒンジで接続されるテンプル 13 で構成され、該メガネ構造は構造がシンプルで、製造コストも安い。

(四) 証拠 4 は係争実用新案の請求項 1 乃至 3 が進歩性を有しないことを証明できる：

1. 係争実用新案請求項 1 を証拠 4 の技術的特徴と対比すると、証拠 4 はすでに係争実用新案請求項 1 のすべての技術的特徴を開示しており、係争実用新案請求項 1 と証拠 4 の相違点は、証拠 4 に係争実用新案請求項 1 の「各接合部材の材質はプラスチックである」という材質に関する技術的特徴が開示されていない点のみである。
2. 実用新案の進歩性の審査については、請求項に記載される非構造的特徴（例えば材質、方法）が構造的特徴に変更又は影響をもたらすか否かによって決めるべきである。非構造的特徴が構造的特徴に変更又は影響をもたらさないならば、該非構造的特徴は周知の技術の運用と見なされるべきであり、先行技術にすべての構造的特徴が開示されているならば、進歩性を有しないと認定できる。係争実用新案は、汎用のメガネで採用されているネジでフロントとテンペルを接合する方法からフロントと各接合部材を組み合わせる方法に改良したものであり、請求項 1 に記載される「かつ各接合部材の材質はプラスチックである」ことは単に周知のプラスチックの材質を選んで用いることにすぎず、接合部材の構造的特徴に変更又は影響をもたらすことはない。証拠 4 はすでに係争実用新案請求項 1 のすべての技術的特徴を開示しており、係争実用新案の請求項 1 で限定されている「各接合ユニットの材質はプラスチックである」ことは構造的特徴ではなく、係争請求項 1 の構造的特徴に変更又は影響をもたらさず、周知の材質の簡単な運用にすぎない。さらに証拠 4 の作用、機能が係争実用新案の請求項 1 と同じで、解決しようとする課題も同じであり、両者は「各接合ユニットの材質はプラスチックである」という違いがあるのみで、その作用及び効果に影響せず、当業者が容易に想到し得るものであり、かつ予期せぬ効果をもたらさない。したがって、係争実用新案請求項 1 は当業者が証拠 4 の先行技術に基づいて容易になし得るものであり、係争実用新案のフロントと各接合部材の組合せにより、各テンペルを簡単に組み立て、しっかりと接合するという効果を達成できるため、証拠 4 は係争実用新案の請求項 1 が進歩性を有しないことを証明できる。
3. 係争実用新案の請求項 2 乃至 3 は請求項 1 (独立項) に直接的に従属する従属項であり、その付加的な技術的特徴は請求項 1 をさらに限定する「フロントの材質は金属又は非金属であってもよい」、「各テンペルの材質は金属又は非金属の材質であってもよく」という材質に関する技術的特徴である。前記係争実用新案の明細書 5~6 頁の記載から、該金属又は非金属の材質はメガネの技術分野で汎用される材質を直接選んで用いたにすぎないことがわかり、該フロント又はテンペルの構造的特徴に変更又は影響をもたらすことはない。また、係争実用新案の請求項 3 の「各テンペルのもう一つの端に一つのモダンをそれぞれ有する」ことはメガネでよく見かけられる運用方法にすぎない。よって証拠 4 はすでに係争実用新案の請求項 2 乃至 3 の上記の付加的な技術的特徴に相当するものを開示しており、予期せぬ効果ももたらさない。よって係争実用新案の請求項 2 乃至 3 の技術的特徴は証拠 4 の簡単な変更及び運用であり、且つ当業者であれば係争実用新案の請求項 2 乃至 3 の全体の技術的特徴を容易になし得て、また予期せぬ効果ももたらさない。ゆえに証拠 4 は係争実用新案の請求項 2 乃至 3 が進歩性を有しないことを証明できる。
4. 当裁判所 101 年度行専訴字第 121 号判決及び最高裁判所 100 年台上字第 480 号判決の趣旨によると、進歩性の判断については採用する判断基準を明確に開示すべきであり、実際の（法適用の）包摂過程を明確に論述する必要がある、原処分及び行政訴訟決定は十分に説明されていない云々と原告は主張している。

裁判所は特許（実用新案も同じ）の進歩性有無の判断において、わが国の司法実務における既存の審理手順により、まずは係争請求項の特許請求の範囲を確定し、次に先行技術（即ち引用証拠）に開示される範囲と内容に基づいて係争請求項の特許請求

の範囲と先行技術との相違点を確定し、さらにその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者（当業者）の技術水準（いわゆる「その発明の属する技術分野」は、個別の技術分野において益々專業化かつ細分化されつつある状況において、その発明の構成、目的、効果等を参考として判断を行うべきであり、いわゆる「通常の知識を有する者」とは仮定の単独の個人の技術者ではなく、関連する複数の技術分野の専門家グループの技術者を指す。）に基づいて、先行技術が開示する内容の教示、示唆、動機付け、及び特許出願時の通常の知識を参酌して、係争請求項の特許発明がその属する技術分野における通常の知識を有する者にとって先行技術に基づき「容易に想到」してなし得るものなのかを判断する。調べたところ、証拠 4 は係争実用新案請求項 1 のすべての技術的特徴を開示している。証拠 4 は係争実用新案請求項 1 の「各接合部材の材質はプラスチックである」という材質の特徴を開示していないが、「プラスチックの材質」は周知の応用材質であり、該プラスチックの材質は係争実用新案の接合部材の全体的な構造的特徴に影響をもたらさず、況してや係争実用新案請求項 1 で特定される「各接合部材の材質はプラスチックである」という材質の技術的特徴は、証拠 4 の先行技術に比べて、新しい技術的特徴が付与されたり、明らかに進歩している技術的貢献を有したりしていないため、進歩性を有し、実用新案権を付与して保護すべきものとは認め難い。さらに係争実用新案請求項 2 乃至 3 の技術的特徴も証拠 4 の簡単な変更と運用であり、かつ当業者が係争実用新案請求項 2 乃至 3 の全体の技術的特徴を容易になし得る。また予期せぬ効果もたらされておらず、被告はすでに係争実用新案請求項 1 乃至 3 と先行技術である証拠 4 との実質的対比を行い、処分書には係争実用新案請求項 1 乃至 3 が進歩性を有さない理由が具体的に記載されており、何ら誤りの箇所もない。

（五）原告が以前の主張を繰り返し、訴願決定及び原処分における「請求項 1 乃至 3 を無効審判請求成立により取り消す処分」部分の取消しを請求したことは理由がなく、棄却されるべきである。

以上の次第で、本件原告の訴えに理由がなく、知的財産案件審理法第 1 条、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2017 年 1 月 18 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判長 林欣蓉

裁判官 魏玉英

裁判官 張銘晃

TIPLo
Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供：TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所

© 2018 TIPLo, All Rights Reserved.