

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 台湾国際専利法律事務所

© 2017 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2017年8月号(J216)

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 台湾とポーランドが特許審査ハイウェイ（PPH MOTTAINAI）プログラムを始動
- 02 知的財産裁判所がフランシュメモリ権利侵害事件で1億新台湾ドル近い賠償命令判決
- 03 Heraeus社と碩禾公司との特許侵害訴訟、知的財産裁判所が一審判決を下す
- 04 威盛と華碩との権利侵害訴訟、4年後に和解成立
- 05 彫刻の巨匠、朱銘の贋作を展示・販売した寺に4800万新台湾ドル賠償命令の判決
- 06 権利侵害で提訴された「包仔」商標、鼎泰豐は二審でも勝訴
- 07 中央研究院が国家衛生研究院と共同で技術成果17項目を発表
- 08 2016年警察機関による経済犯罪摘発件数は過去10年で最低に

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

引用文献において引証の根拠となる技術の範囲には、明確に記載されている内容と実質的に暗示されている内容が含まれる

今月のトピックス

C170731Y1

01 台湾とポーランドが特許審査ハイウェイ（PPH MOTTAINAI）プログラムを始動

台湾とポーランドは2017年8月1日から特許審査ハイウェイ（PPH MOTTAINAI）プログラムを始動した。これは米国、日本、スペイン、韓国に続くPPH提携であり、外国との提携は知的財産局によってさらに広げられた。

台湾とポーランドとのPPH提携により、双方の特許出願案件の審査が加速され、出願人は早期に特許を取得することができ、出願人のビジネスとイノベーションによる特許ポートフォリオ構築に有利となる。台湾とポーランドが調印したPPH MOTTAINAIプログラムは、出願人が同じ発明を両国で特許出願し、いずれかの特許庁で先に審査結果が出たとき、出願人はこれを以ってもう一つの国の特許庁にPPHを申請して、審査を加速することができる。例えば、台湾人が台湾で先に特許出願した後、同じ発明をポーランドでも特許出願したところ、ポーランドの特許庁が先に審査結果を出した場合、出願人はこれを以って台湾の知的財産局にPPHを申請できる。この提携は双方の出願人により効率的な審査サービスを提供できるため、出願人に大いに利用されることが期待されている。（2017年7月）

C170719Y1

02 知的財産裁判所がフラッシュメモリ権利侵害事件で1億新台湾ドル近い賠償命令判決

東芝メモリ株式会社（Toshiba Memory Corporation）は力晶科技股份有限公司（Powerchip Technology Corporation、以下「力晶科技」）、力積電子股份有限公司（Zentel Electronics Corp.、以下「力積電子」）、智旺科技股份有限公司（Powerflash technology Corporation、以下「智旺科技」）が製造、設計又は製造協力し、瑄譽科技有限公司（CTC Co., Ltd.、以下「瑄譽科技」）が販売したフラッシュメモリが自社の特許権を侵害しているとして提訴していた。知的財産裁判所は2017年7月5日、力積公司はその他被告と連帶で、東芝メモリに9982万2173新台湾ドル及び2014年6月4日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払うとともに、東芝メモリ株式会社の訴訟費用の二分の一を負担するよう命じる判決を下した。

力積公司はニュースリリースにて、同社は一貫して知的財産権を尊重し、研究開発を重視してきており、他人の特許を侵害する意図を抱いたり、侵害したりした事実はなく、7月31日にその他の共同被告とともに上訴を提起すると発表している。（2017年7月）

C170710Y1

03 Heraeus社と碩禾公司との特許侵害訴訟、知的財産裁判所が一審判決を下す

米Heraeus Precious Metals North America Conshohocken LLC（以下「Heraeus社」）は2015年6月、知的財産裁判所に対して碩禾電子材料股份有限公司（Giga Solar Materials Corp.、以下「碩禾公司」）の製造、販売する型番号590、590A、600、610、620の太陽電池向け前面用銀ペーストがHeraeus社の第I432539号特許「用於形成太陽能電池電極之導電糊（太陽電池電極形成用導電性ペースト）」を侵害しているとして訴訟を提起した。碩禾公司も同年7月に反訴して、Heraeus社が「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則（公平交易委員會の事業者による著作権、商標権又は專利権^{*}の侵害警告書送付案件に係る処理原則）」と公平交易法^{**}に違反していると主張した。知的財産裁判所は2017年7月7日、碩禾公司には権利侵害がなく、双方の訴え（原告の訴えと反訴原告の反訴）と仮執行宣言申立てをいずれも棄却した。（2017年7月）

【訳注】

*：特許権、実用新案権、意匠権を含む。

**：不正競争防止法と独占禁止法に相当。

C170801Y3
C170731Y3
C170801Y4
C170731Y4

04 威盛と華碩との権利侵害訴訟、4年後に和解成立

威盛電子股份有限公司（VIA Technologies, Inc.、以下「威盛公司」）は重大なお知らせを公告し、同社が米国カリフォルニア州と台湾の裁判所で行っている華碩電腦股份有限公司（ASUSTeK Computer Inc.）及びその関連企業である祥碩科技股份有限公司（ASMedia Technology Inc.、以下「祥碩公司」）、子会社であるASUS Computer Internationalとの訴訟事件について2017年7月29日和解が成立し、その和解金は1500万米ドルに達すると発表した。

威盛公司は2013年に華碩公司の関連会社である祥碩公司を営業秘密の窃取と著作権侵害の疑いで告訴し、台北地方検察署は同年11月に取調べを終え、祥碩公司及び研究開発部門の張棋副総經理を含む4人の従業員を起訴した。また威盛公司は2013年12月さらに台北地方裁判所に祥碩公司と華碩公司に対する民事訴訟を提起し、41億3700万新台湾ドルの損害賠償を請求した。その後祥碩公司の沈振來董事長と林哲偉総經理等はいずれも不起訴処分となっている。

(2017年7月)

C170726Y3

05 彫刻の巨匠、朱銘の贋作を展示・販売した寺に4800万新台湾ドル賠償命令の判決

台南の有名な玄空法寺は敷地内に彫刻の巨匠、朱銘氏の「太極」、「郷土」等シリーズ作品と称するブロンズ鋳造彫刻を展示し、3点を5700万新台湾ドルで販売した。朱銘氏は2013年12月にこれらの作品が贋作であることを発見し、玄空法寺を著作権侵害で提訴して損害賠償を請求した。知的財産裁判所は審理した結果、玄空法寺とその開祖である黃〇文等に対して朱銘氏に4800万新台湾ドルの賠償金を支払うとともに、公開陳列と販売を中止し、さらに新聞第一面に判決内容を掲載することを命じる判決を下した。

2013年末、朱銘氏は人づてに玄空法寺で同氏の作品が多数公開陳列されていることを知り、朱銘氏は人員を派遣して証拠を収集した後、陳列されているブロンズ鋳造彫刻が贋作であることを確認した。その後弁護士が警察とともに現地を調査したところ、贋作5点にある朱銘氏の偽落款が削られているのが見つかった。さらに、玄空法寺は2012年2月すでに「太極單鞭下勢」、「太極起式」等の贋作3点を計5700万新台湾ドルで販売していた。朱銘氏は、玄空法寺が著名な宗教団体であり、社会を教化する機能を發揮すべきところ、彫刻の贋作を颁布して暴利をむさぼり、コレクターの收藏意欲に影響を与えたと主張した。

一方、玄空法寺等は、玄空法寺が寄進を受けた物品は数万点に達しており、真贋を鑑定する能力と義務はなく、信徒から寄進された芸術品を敷地内に置き、さらにボランティアの徐〇義が寄進物を受け取った際に保証書を付けたもので、玄空法寺は贋作であるとは知らず、頒布又は販売の意図もなかったと主張した。

知的財産裁判所は審理した結果、購入者は寺から3点の贋作を購入したことを証言しており、さらに贋作の陳列も事実であり、寺側はこれらの彫刻が信徒からの寄進物であると主張しているが、その出所に関する資料を提出しておらず、登録、管理もされておらず、さらに寺側は本物であると確信しているのなら、訴訟に際して落款を削ることはありえないと指摘した。

裁判官は、玄空法寺が贋作3点を販売しているが、購入者が代金をすべて支払っていることを証明できず、朱銘氏が世界的に著名な芸術家であり、有名な宗教団体である被告の玄空法寺は彫刻が出所不明の贋作であることを知りながら本物と混ぜて販売したことについて1500万新台湾ドル、彫刻13点を陳列したことについては2800新台湾ドル萬元、偽落款で著作者人格権を侵害したことについては500万新台湾ドル、合計4800万新台湾ドルを賠償するよう命じる判決を下した。本件はさらに上訴できる。(2017年7月)

C170714Y3

06 権利侵害で提訴された「包仔」商標、鼎泰豐は二審でも勝訴

寶來文創開發股份有限公司（Polylight Design Co., Ltd.、以下「寶來公司」）は鼎泰豊小吃店股份有限公司（Din Tai Fung Restaurant Inc.、以下「鼎泰豊」）が寶來公司のデザインした「包子」、「籠仔」及び「青蛙」の平面商標権を侵害し、著作権法に違反したとして提訴していたが、一審では台北地方裁判所が鼎泰豊とその代表者に無罪判決を言い渡した。二審でも知的財産裁判所が鼎泰豊無罪の判決を下した。本件はさらに上訴できる。

寶來公司は以下のように主張した。寶來公司は2008年11月25日に鼎泰豊と「鼎泰豊グッズ開発に係る互恵提携契約」を結び、鼎泰豊のために「包子」、「籠仔」等の記念品をデザインした。2009年に鼎泰豊からの請求により「包子」と「籠仔」の「立体商標」を鼎泰豊が登録するのに同意したが、「平面商標」については同意していない。2015年8月、鼎泰豊は一方的に提携解約を通知し、さらにその他の企業に「青蛙」、「包子」及び「籠仔」等関連グッズの生産を委託して、寶來公司的商標図案を剽窃し、複製、改作した。

一方、鼎泰豊は次のように主張した。寶來公司からの商品供給量が深刻に不足したため、他のメーカーに製作を委託したもので、双方は2015年8月に提携を解約し、寶來公司は同年10月にすぐ提訴した。但し双方の提携期間中に、寶來公司は鼎泰豊が「包子」、「籠仔」、「青蛙」図案等の関連グッズを自ら開発し、生産、販売していることを知っていたが、当時寶來公司はいかなる意見も示さなかった。

知的財産裁判所は双方の電子メールのやりとりから、双方の提携期間において、寶來公司には品不足の状況があり、かつ鼎泰豊は2009年9月経済部知的財産局に「包子」、「籠仔」の立体及び平面商標の登録を出願した際に、寶來公司は鼎泰豊に対して平面商標の適用を排除すべきであると明確に告知しなかったうえ、鼎泰豊が寶來公司と提携して販売した記念品が鼎泰豊の売上高に占める割合は極めて少なく、鼎泰豊には故意に寶來公司の著作権を侵害する動機はないとの認め、鼎泰豊とその代表者に無罪の判決を下した。（2017年7月）

C170714Y5

07 中央研究院が国家衛生研究院と共同で技術成果17項目を発表

中央研究院（Academia Sinica、以下「中研院」）と国家衛生研究院（National Health Research Institutes、以下「国衛院」）は2017年7月13日共同で合同技術発表会を開催し、「低分子医薬品」、「オーダーメード医療検査技術」、「タンパク質医薬品」等の3つの技術分野における合計17項目の技術と成果に焦点を当てた。

中研院は特許の技術移転や育成の分野において10年以上の経験を有する。今回の発表会において9項目が中研院により開発された技術であり、その中にはガン、アルツハイマー病、その他の神経変性疾患に対する治療の新たな機序並びに抗菌ペプチドの研究開発等が含まれ、いずれもトップレベルの研究成果である。

低分子薬物の技術分野では、中研院化学研究所の李文山グループと国衛院がん研究所が共同開発した「選択的シアル酸転移酵素阻害剤（Selective Sialyltransferase Inhibitors）」が発表された。これは腫瘍の成長を効果的に抑制して、ガン細胞の転移を遅らせることができ、「シアル酸化されたN結合型糖タンパク質（Sialylated N-linked glycoproteins）」の増加がみられるガン患者に新たな治療の選択肢を提供できる。オーダーメード医療検査技術の分野では、中研院原子及び分子科学研究所の廖仲麒グループが開発した「ハイコンテンツ画像定位タンパク質捕捉システム（OptoP : a pioneering high content cell image-registered protein labeling system defining precise protein identification）」が発表された。これは世界で初めて光学的に（目的タンパク質を定めて）ラベリングすることで特定のタンパク質を捕捉するシステムであり、細胞画像で（目的タンパク質の）定位を行い、ハイコンテンツで高精度なライトガイドラベリング（Light guided labeling）により標識タンパク質を正確に捕捉して成分分析を行うことができ、実験にかかる時間を有効に短縮できる。タンパク質医薬品の研究分野では、中研院ゲノミクス研究センターの呂仁グループが、ヒトの分化した体細胞から間質幹細胞を製作する方法を初めて完成した。わずか6日間で、薬物により70%の転換率を達成でき、臨床的に間質幹細胞入手するのが困難で数量が不足しているという課題を速やかに解決でき、効率的で安全性の高い細胞治療法を提供でき、さらに組織工学と再生医学にも応用できる。

国衛院の成果については、「DBPR211」が2型糖尿病、肥満及び非アルコール性脂肪肝を防止する潜在力をそなえており、糖尿病患者にもう一つの選択肢を提供できるほか、糖尿病合併症治療に新たな組合せを提供できる可能性がある。さらに「DBPR116」は特別な機序によりオ

ピオイド受容体を通じて強力な鎮痛効果を達成できるが、モルヒネ類縁薬物の副作用はなく、現存のオピエートより安全性がさらに高い。(2017年7月)

C170713Y6

08 2016年警察機関による経済犯罪摘発件数は過去10年で最低に

行政院主計處は、内政部警政署統計について以下のように発表した。2016年警察機関による経済犯罪^{*}摘発件数は7203件に達し、前年(2015年)比で1225件減少して、減少幅は14.5%となり、ここ10年の最低水準を記録した。そのうち知的財産権侵害は4946件(全体の68.7%)で最も多く、金融犯罪は1286件(全体の17.9%)で2位を占め、前年比で4割減少し、最大の減少幅をみせたと発表した。

(訳註*:ここでいう経済犯罪には、知的財産権侵害(商標法、著作権法違反)、金融犯罪(通貨偽造、偽造通貨行使、高利貸付、違法取立て、違法外貨両替)、密輸、密造酒の製造販売、国土破壊等が含まれる)

2016年経済犯罪の摘発額は249.4億新台湾ドルに達し、前年比46.7億新台湾ドル減で、減少幅は15.8%となった。そのうち知的財産権侵害事件は144.8億新台湾ドル(全体の58.1%)で最も多く、前年比で50.3億新台湾ドル、即ち25.8%減少して、最大の減少幅をみせた。金融犯罪は101億新台湾ドル(全体の40.4%)に達し、前年比で7.7億新台湾ドル増加している。

2016年知的財産権侵害事件のうち、商標法違反が2642件(全体の53.4%)を占め、前年比で5.8%減少した。そのうち他国に係る事件が2200件(全体の83.3%)を占めた。また著作権法違反は2304件(全体の46.6%)に達し、前年比で4.3%増加した。その多くが台湾に係る事件(全体の81.8%)だった。(2017年7月)

台灣知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■ 判決分類:特許権

I 引用文献において引証の根拠となる技術の範囲には、明確に記載されている内容と実質的に暗示されている内容が含まれる

■ ハイライト

原告(係争特許権者)が被告(知的財産局)に対して特許を出願し、被告の審査を経て特許(以下「係争特許」)の登録が許可された。その後参加人(無効審判請求人)は係争特許が許可当時の専利法(訳注:日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第22条第1項第1号規定に違反しているとして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規定に違反していると認め、「請求項1ないし2について無効審判請求成立、請求項3ないし22について無効審判請求不成立」の処分を行った。原告はこれを不服として行政訴願提起したが、経済部に棄却されたため、さらに知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は本件を審理した結果、なお原告の請求を棄却した。

原告は、証拠2の技術内容は係争特許請求項1に記載されていないため、係争特許請求項1は証拠2の技術内容に対して新規性を有すると主張していた。

上記問題について、知的財産裁判所は判決書にて次のように指摘している:

一. 専利主務機関が新規性要件の適否を審査するとき、まずは先行技術又は出願案件から関連の文書を検索して対比し、特許出願に係る発明又は実用新案登録出願に係る考案が新規性をそなえるかを判断すべきである。また引用文献において引証の根拠となる技術の範囲には2つある。(1)引用文献の開示の程度について、形式上明確に記載されている内容で、その発明(考案)の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」)が製造又は使用するに足るもの。(2)形式上は記載されていないが、実質的に暗示されている内容であり、当業者が引用文献公開日前の通常の知識を参照して直接的かつ一義的に導き出せるもの。

二. 証拠 2 の明細書には限止リングとショルダー（訳注：証拠 2 の環状の溝の形態を有する固定部（23）にある限止部（24）から遠い一端を、原文で原告は「肩環」、裁判官は「肩段」とそれぞれ称しているが、いずれも「ショルダー」と翻訳した）の両者間の関係が文言で明確に記載されていないが、当業者であれば、証拠 2 の図 3（断面図）において端面が直接ショルダーに接触している内容の教示から、限止リングの固定爪とは反対側の端面がショルダーに圧接して限止リングを固定するという相互圧接関係を理解でき、上記技術内容は係争特許の運用を実質的に暗示している。よって、一般的な機械設計者にとって、当業者であれば該ショルダーが限止リング端面を圧接して固定する効用を有することを直接的かつ一義的に導き出すことができる。証拠 2 は係争特許請求項 1 が新規性を有さないことを証明できると認めるに足る。被告の処分に法に合わないところはなく、維持を決定した行政訴願に誤りはない。【資料出所：知的財産局】

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 25 号

【裁判期日】2016 年 9 月 1 日

【裁判事由】特許無効審判

原告 蔡○舉

被告 経済部知的財産局

代表人 洪淑敏

参加人 林○祺

上記当事者間における特許無効審判事件について、原告は経済部 2016 年 2 月 4 日経訴字第 10506300520 号訴願決定不服として行政訴訟を提起し、当裁判所は参加人に対し被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。当裁判所は次のように判決する。

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 2009 年 8 月 27 日付で被告に「萬向接頭（ユニバーサル・ジョイント）」の特許出願を行った。その特許請求の範囲は合計 22 項目あり、同時に 2008 年 12 月 31 日出願の台湾第 97151637 号特許案件を以って優先権を主張した。被告は出願番号第 98128809 号として審査した結果、許可査定を行うとともに、発明第 407022 号特許登録書（以下「係争特許」）を発給した。その後参加人は 2015 年 3 月 2 日に係争特許が許可当時の専利法第 22 条第 1 項第 1 号規定に違反しているとして無効審判を請求した。被告が審理した結果、2015 年 8 月 20 日（104）智專三（三）05051 字第 10421111730 号特許無効審判審決書を以って「請求項 1 ないし 2 に対する無効審判請求は成立し、取り消すべきである」、「請求項 3 ないし 22 に対する無効審判請求は成立しない」との行政処分を行った。原告は前記の無効審判成立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 4 日経訴字第 10506300520 号訴願決定にて棄却した。原告はこれを不服として、その後当裁判所に行政訴願を提起した。当裁判所は本件判決の結果、原処分及び行政訴願を取り消すべきであると認定したならば、参加人の権利又は法律上の利益に影響が及ぶため、職権により参加人に被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。

二 両当事者の請求内容

- (一) 原告の訴え：原処分と訴願決定の原告に不利な部分をすべて取り消す。
- (二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。
- (三) 参加人の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

証拠 2 は係争特許請求項 1 の新規性欠如を証明できるか否か。

証拠 2 は係争特許請求項 2 の新規性欠如を証明できるか否か。

- (一) 原告の主張：省略。判決理由の説明を参照。
- (二) 被告の主張：省略。判決理由の説明を参照。
- (三) 参加人の主張：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

- (一) 新規性判断の基準：

1.引用文献に形式上明確に記載されている内容及び実質的に暗示されている内容：

特許主務機関が新規性要件の適否を審査するとき、まずは先行技術又は出願案件から関連の文書を検索して対比し、特許出願に係る発明又は実用新案登録出願に係る考案が新規性をそなえるかを判断すべきである。また審査過程において引用された関連文献は津上、引用文献とよばれる。引用文献の引証の根拠となる技術の範囲には2つある。(1)引用文献の開示の程度について、形式上明確に記載されている内容で、当業者が製造又は使用するに足るもの。(2)形式上は記載されていないが、実質的に暗示されている内容であり、当業者が引用文献公開日前の通常の知識を参照して直接的にかつ一義的に導きだせるもの。

2.1つの先行技術と対比する：

特許出願に係る発明又は実用新案登録出願に係る考案を先行技術と対比し、新規性の有無を判断するとき、各請求項に記載されている発明又は考案を対象として逐項で対比し、単独対比原則と逐項審査原則を適用して、1つの技術又は文献の内容を基準とし、その他の技術又は文献と組み合わせて判断の基準としてはならない。いいかえると、(1)新規性の審査は単独対比を行い、各請求項に記載されている発明又は考案を1つの先行技術と対比しなければならず、複数の引用文献の全部又は一部の技術の組合せ、(2)1つの引用文献の一部の技術内容の組合せ、(3)引用文献の技術内容とその他の形式で公開されている先行技術内容の組合せと、新規性の対比を行ってはならない。

- (二) 証拠2は係争特許請求項1の新規性欠如を証明するに足る：

1.係争特許の技術的特徴：

係争特許は外観が一体化され、耐用性に優れ、製造工程が簡便で、ねじりが円滑であるユニバーサル・ジョイントである。ユニバーサル・ジョイントには、1つのボールスタッド、1つのハウジング及び1つのピンが含まれる。ボールスタッドには1つのユニバーサル孔、ハウジングには中空を呈する1つの管筒と1つのフィッティングが含まれる。管筒には互いに隔てて管内面と管外面があり、管内面に形成され管外面に伸びる2つのピン孔がある。該管内面は1つの収容部を形成しており、管外面には相対する第一係合部と第二係合部がある。フィッティングは第二係合部に圧接され、フィッティングには管外面に当接する1つフィッティング内面があり、フィッティング内面には第一係合部に圧接される第一係合対応部がある。ピンはユニバーサル孔とそれらのピン孔に挿設され、ピンの幅径(Wide-Diameter)はユニバーサル孔の幅径より小さく、フィッティング内面でピンの両端が当接されている。つまり、ユニバーサル・ジョイントは外観が一体化され、耐用性に優れ、製造工程が簡便で、ねじりが円滑である等の目的を達成するために係争特許で採用されている技術手段は、第一係合対応部で第一係合部を圧接し、フィッティングで第二係合部を圧接して、フィッティングを固定するというものである。

2.証拠2は係争特許請求項1の技術的特徴を開示している：

(1)証拠2の図2と図3には、1つの枢孔(110)を有する1つのオス部(10)を含むユニバーサル・ジョイント構造改良が開示されており、オス部と枢孔はそれぞれ係争特許請求項1のボールスタッドとユニバーサル孔に対応している。つまり、証拠2は係争特許請求項1の「ユニバーサル・ジョイントには、1つのボールスタッド、1つのハウジング及び1つのピンが含まれる」という技術的特徴を開示している。

(2)証拠2の図2と図3には中空である1つメス部(20)と1つの限止リング(50)を有するハウジングがあり、メス部には互いに隔てて1つの内周面と1つの外周面があり、内周面に形成されて外周面に伸びる2つの枢孔(210)と、内周面で形成される1つの枢接端(21)と、外周面には相対する1つの限止部(24)とショルダーを有することが開示されている。メス部、限止リング、内外周面、枢孔、枢接端、限止部とショルダーは、係争特許請求項1の管筒、フィッティング、管内外周面、ピン孔、収容部、第一係合部と第二係合部にそれぞれ対応している。よって、証拠2は係争特許請求項1の「ハウジングには中空を呈する1つの管筒と1つのフィッティングが含まれる。管筒には互いに隔てて管

内面と管外面があり、管内面に形成され管外面に伸びる 2 つのピン孔がある。該管内面は 1 つの収容部を形成しており、管外面には相対する第一係合部と第二係合部がある」という技術的特徴を開示している。

- (3)証拠 2 の明細書には、環状の溝の形態を有する固定部にあるショルダーと限止リングの作用関係が文言で記載されていない。ただし証拠 2 の図 3(断面図)から、限止リング(50)はメス部(20)の外周面に当接する内周面があり、限止リングのショルダーに相対する端面が直接ショルダーに接触し、限止リングを環状の溝の形態を有する固定部上に確実に固定し、簡単に脱離しないようにするという作用関係がうかがわれ、当業者であれば、固定爪で限止部を係合し位置を固定し、さらに限止リングの固定爪とは反対側の端面でショルダーに圧接し、限止リングを固定することを直接的且つ一義的に導き出すことができ、その技術内容は係争特許の第一係合対応部を第一係合部に圧接し、さらにフィッティングを第二係合部に圧接して固定する方式を実質的に暗示している。よって証拠 2 には係争特許請求項 1 の「フィッティングは第二係合部に圧接され、フィッティングには管外面に当接する 1 つフィッティング内面があり、フィッティング内面には第一係合部に圧接される第一係合対応部がある」という技術的特徴が開示されている。
- (4)証拠 2 の図 2 と図 3 には、1 つの枢軸(30)がメス部の枢孔(210)とオス部の枢孔(110)に挿設され、枢軸の幅径はオス部の枢孔の幅径より小さく、限止リング(50)の内周面で枢軸の両端が当接されていることが開示されており、証拠 2 の枢軸は係争特許請求項 1 のピンに対応している。よって、証拠 2 は係争特許請求項 1 の「ピンはユニバーサル孔とそれらのピン孔に挿設され、ピンの幅径はユニバーサル孔の幅径より小さく、フィッティング内面でピンの両端が当接されている」という技術的特徴を開示している。よって証拠 2 は係争特許請求項 1 の全ての技術的特徴を開示しており、係争特許請求項 1 の新規性欠如を証明するに足る。

3.原処分は専利法及び専利審査基準の規定に違反していない。

- (1)原告は次のように主張している。証拠 2 にショルダーが水平の作用力を与え限止リングの端面に圧接して固定するのに使用されるという作用が記載されておらず、実質的に暗示もされていないため、ショルダーが係争特許請求 1 の第二係合部と同じであると認めることはできない。さらに証拠 2 明細書には限止リングの端面とショルダーの関係が記載されておらず、証拠 2 が解決しようとする課題でも目的の効果を達成するための必要条件でもない。よって証拠 2 は係争特許請求 1 の課題解決のために必要な「フィッティングは第二係合部に圧接されると同時に、フィッティングのフィッティング内面にある第一係合対応部は第一係合部に圧接されている」という技術的特徴が実質的に暗示されていない云々。
- (2)証拠 2 の図 2 には、メス部(20)の外周面に環状の溝の形態を呈する固定部(23)があり、固定部の相対する両端が限止部(24)とショルダーであり、限止リング(50)が直接固定部の外部に取り付けられる時、ショルダーは限止リングの端面をメス部の係合部(22)に向かって移動させる作用を有し、限止リングに水平作用力を与えることが開示されている。かつ図 3(断面図)から、限止リングのショルダーに相対する端面はショルダーに直接接触しており、限止リングの端面に圧接して制限するのに用いられていることがわかる。よって、ショルダーが係争特許請求項 1 の第二係合部とは異なるという原告の主張は採用できない。
- (3)証拠 2 の明細書には限止リングとショルダーの関係が文言で記載されていないが、証拠 2 の図 3(断面図)において、限止リングのショルダーに相対する端面はショルダーに直接接触していることがわかる。限止リング(50)を直接固定部の外部に取り付け、固定部の一端にある限止部が固定爪と係合して位置を固定するとき、当業者であれば、端面が直接ショルダーに接触している等の内容の教示から限止リングの固定爪とは反対側にある端面は同時にショルダーに圧接されて限止リングを固定することが理解でき、上記技術内容は係争特許の第一係合対応部を第一係合部に圧接して、さらにフィッティングを第二係合部に圧接して固定する方式を実質的に暗示している。よってショルダーと端面における單一の互いに圧接する関係から、ショルダーに端面を圧接して固定する効用があることを直接的かつ一義的に導き出せる。もしショルダーと端面が互いに圧接されなければ、限止リングは固定部の限止部とショルダーとの間を移動して、振動ノイズが発生し、限止リングと固定部外部の磨耗を招くため、一般的の機械設計者はこのような設計を行わない。これは一般的の機械設計者にとって、限止リングを環状溝の形態を呈する

固定部に固定するよう確保することに基づくものである。当業者であれば、該ショルダーが限止リング端面を圧接して固定する効用を有することを直接的かつ一義的に導き出せるため、原処分が専利法及び専利審査基準の審査規定に違反している云々とする原告の主張は採用できないと認めるに足る。

(三) 証拠 2 は係争特許請求項 2 の新規性欠如を証明するに足る :

1.係争特許請求項 2 の技術的特徴 :

係争特許請求項 2 は請求項 1 に直接的に從属する從属項であり、その特許請求の範囲には請求項 1 と請求項 2 の從属性の技術的特徴が含まれる。從属性の技術的特徴は請求 1 のハウジングの管筒をさらに限定するもので、管筒は管内面と管外面を連接する開口端を有し、フィッティングは開口端に隣接する第一開口端面を有し、第一開口端面とは反対側に第二係合部に圧接する当接縁を有する。

2.証拠 2 は係争特許請求項 2 の技術的特徴を開示している。

証拠 2 の図 2 と図 3 には、メス部 (20) には内周面と外周面を連接する開口端があり、限止リング(50)にはメス部の開口端に隣接する開口端があり、開口端と反対側にあり固定部の限止部 (24) に相対するもう一端のショルダーに圧接する当接縁を有することが開示されている。よって証拠 2 は係争特許請求項 2 の從属性の技術的特徴を開示している。全体的にみて、係争特許請求項 2 の技術内容はすでに証拠 2 に開示されており、証拠 2 は係争特許請求項 2 の新規性欠如を証明するに足る。

(四) 原処分は利益衡量の原則と理由説明義務に適合している :

調べたところ、本件の無効審判請求書では証拠 2 を以って係争特許請求項 1 ないし 22 には新規性がなく、許可当時の専利法第 22 条第 1 項第 1 号規定に違反していると主張され、係争特許請求項 1 ないし 22 の取消しが請求されている。被告が無効審判請求の理由、答弁理由及び証拠と事実の調査を斟酌した結果、請求項 1 ないし 2 について無効審判請求成立、請求項 3 ないし 22 について無効審判請求不成立と審決し、原告に有利な状況と不利な状況のいずれも審理されていることは明らかである。さらに、被告は原告と参加人の陳述を斟酌し、事実と証拠の調査を経て、原処分の決定及び理由を当事者に送達している。まさに、原処分には原告に有利な状況にも注意が払われており、原決定及びその理由を原告に告知したことが記録されており、行政程序法（行政手続法）第 9 条の利益衡量の原則と第 43 条の理由説明義務等の規定に違反していない。原処分は行政程序法第 9 条及び第 43 条に違反している云々とする原告の主張は誤りである。

以上の次第で、本件原告の訴えには理由がなく、智慧財産案件審理法（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。

2016 年 9 月 1 日

知的財産裁判所第一法廷

裁判長 陳忠行

裁判官 曾啓謀

裁判官 林洲富



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 台湾国際専利法律事務所

© 2017 TIPLO, All Rights Reserved.