



TIPLO News

2023 年 12 月号(J292)

このニュースレターは、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、このニュースレターだけでなく、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 www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 大立光電が再び特許訴訟合戦の口火を切り、玉晶光電を特許権侵害で提訴
- 02 台米間で「安全なパテントデータ交換に関する覚書」を締結、出願人の優先権主張が便利に
- 03 2022 年主要特許庁の特許・意匠・商標出願受理概況
- 04 台英で ETP 協定を締結、双方の経済貿易関係にとっての重要な基本的枠組みを構築

台湾知的財産権関連の判決例

- 01 商標権関連
商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう著名商標は、その著名程度が関連の消費者を超えて、一般消費者に普遍的に知られている程度だと解釈する必要はない
- 02 専利権関連
当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断する時は、原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能及び作用の共通性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮する

今月のトピックス

J231122X1

J231122Y1

01 大立光電が再び特許訴訟合戦の口火を切り、玉晶光電を特許権侵害で提訴

大立光電（以下「ラーガン」）が再び特許訴訟合戦の口火を切った。ラーガンは先日、知的財産及び商事裁判所に訴状を提出して、玉晶光電（以下「ジニアス」）を相手取り特許権侵害訴訟を提起した。

2013 年ラーガンはジニアスの製品がラーガンの光学レンズ関連特許 5 件を侵害しているとして初めて米国で特許権訴訟を提起したが、2016 年には和解が成立した。2022 年 8 月には、ラーガンがジニアスとその子会社である玉晶廈門（ジニアスアモイ）を相手取り、中国アモイ市中級人民裁判所に訴訟を提起している。2023 年 11 月にはジニアスを相手取り、台湾の知的財産及び商事裁判所に訴訟を提起したため、これは米国、中国に続いて三度目のラーガンによるジニアスに対する提訴となる。

ラーガンはここ 10 年近くで、幾度も特許訴訟を起こしており、その訴訟相手はサムソン、HP、先進光電（アビリティー）、新鉅科技（ニューマックス）、ジニアス等であり、ブランドメーカーや競合相手が含まれている。その多くとは最終的には和解して、順調に注文又はロイヤリティを手に入れている。（2023 年 11 月）

J231124Y1

02 台米間で「安全なパテントデータ交換に関する覚書」を締結、出願人の優先権主張が便利に

知的財産局（以下「TIPO」）は 2023 年 11 月 24 日に公告にて、台湾が米国と 2023 年 11 月 22 日（米国東部時間）に「台米間の安全なパテントデータ交換に関する覚書（The Secure Exchange of Patent Data）」を締結したと発表した。台湾人が年間 2 万件余り行っている米国へのパテント出願は、今後、優先権主張の手続きがより安く、より便利になる。

国際優先権制度によると、台湾で提出された出願を 12 ヶ月以内に米国で出願すると、優先権を主張して、先の出願の出願日を以てパテントの要件に係る審査を受ける権利を享受できる。優先権を主張する場合は、優先権証明書類を提出しなければならない。近年、台湾人が米国でパテントを出願する件数は年間約 20,000 件に達しており、2022 年は 2021 年比で 6% 近く増加している。優先権証明書類を海外へ提出するには多くの手間、時間そして経費がかかるため、書類を受理する特許庁の間で相互にデータを認証できれば、出願人の負担を大いに軽減することができる。

対米間では TIPO と米国特許商標庁（USPTO）が 2016 年から前述の優先権証明書類の電子的交換（Priority Document Exchange、略称は PDX）に関する協力について話し合いが行われてきた。データセキュリティを確保する必要性により、両局のコンピュータ設備、送信等について、詳細かつ再三にわたる確認を行い、双方が努力し続けた結果、ついに 2023 年に「台米間の安全なパテン

トデータ交換に関する覚書」を締結することができた。これは 2021 年に実施された台米間の「特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway、略称は PPH）」、2017 年に締結された「知的財産権のエンフォースメントの協力に関する覚書（MOU on Intellectual Property Rights Enforcement Cooperation）」に続いて、台米間の知的財産に係る協力関係強化におけるもう一つのマイルストーンとなったといえるだろう。

TIPO は出願人が海外でパテント戦略を展開するのに役立つ環境を作り上げるため、日本、韓国とは 2013 年、2016 年にそれぞれ「特許と実用新案に係る PDX」協力を開始し、さらに 2019 年と 2021 年には「意匠に係る PDX」にまで拡大した。今回はさらに米国との PDX 協力開始によって、台湾人が米国でパテントを出願する利便性を大幅に高めるだけでなく、米国人が台湾へ出願するのにも役立つ。今回の協力は台米双方の出願人のウィンウィン（Win-Win）を促進するものとなるだろう。

今回の覚書は駐米台北経済文化代表処の姜森副代表と米国在台湾協会ワシントン本部（AIT/W）の Ingrid Larson 執行理事がそれぞれ台米双方を代表して調印した。TIPO と USPTO は今後協力してコンピュータシステムの検証試験を行う予定であり、両局のデータセキュリティ設備の試験が完了した後に、TIPO から実施日が公告される。（2023 年 11 月）

J231113Y1

J231113Y2

03 2022 年主要特許庁の特許・意匠・商標出願受理概況

知的財産局は 2023 年 11 月 13 日に「2022 年わが国と米、日、欧、韓、中との特許・実用新案・意匠・商標の出願及び許可の概況」レポート（原文名：2022 年我國與美、日、欧、韓、中國大陸專利商標申請暨核准概況」報告）を発表した。2022 年五大特許庁※（以下「五庁」）が受理した特許出願件数は CNIPA（1,619,268 件）、EPO（193,460 件）及び TIPO※※（50,242 件）がいずれも前年比で約 2.1～2.5%増加しており、その他の特許庁は横ばいとなった。実用新案については CNIPA（2,950,653 件）だけが成長している。意匠と商標に関しては、五庁と TIPO でいずれも減少した。

（訳注※：五庁とは、日本国特許庁（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO）を指す。※※TIPO は台湾の知的財産局を指す。）

特許登録件数及び商標登録件数については、CNIPA の特許登録件数（798,347 件）が 14.7%増加しており、成長が最も顕著であった。TIPO（37,175 件）も前年比で 1.6%増加した。USPTO の商標登録件数（362,597 件）が 7.3%成長している。そして JPO は特許登録件数（201,420 件）と意匠登録件数（29,540 件）、商標登録件数（322,768 区分）はいずれも 7.5～9.2%成長しており、その他の特許庁は特許登録、実用新案登録、意匠登録及び商標登録の件数がいずれも減少した。

出願人は五庁及び TIPO において、いずれも積極的に先端技術、産業革新及びビジネス戦略に力を入れている。さらに踏み込んで同年の特許出願の技術分野について分布を観察すると、受理した特許出願が最も多かった技術分野は EPO では「デジタル通信」、USPTO、CNIPA では「コンピュータ技術」、JPO、

KIPO では「電気機械、電気装置、電気エネルギー」、TIPO では「半導体」だった。意匠登録出願件数を分類別にみると、「自動データ処理機器等」が JPO、USPTO 及び TIPO で 1 位、EUIPO と CNIPA では 3 位だった。さらに五庁及び TIPO が受理した商標登録出願件数については、「コンピュータ及びテクノロジー製品等」がいずれもトップ 3 に入っており、「科学的及び技術的サービス」は EUIPO、JPO、USPTO でトップ 5 に入っている。

知的財産局は最新情報を「2022 年わが国と米、日、欧、韓、中との特許・実用新案・意匠・商標の出願及び許可の概況」レポート（中国語版）にまとめており、以下の知的財産局サイト（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-979-101-xCat-2.html>）を参照されたい。（2023 年 11 月）

J231109Y8

J231109Z8

04 台英で ETP 協定を締結、双方の経済貿易関係にとっての重要な基本的枠組みを構築

台湾と英国の双方は 2023 年 11 月 8 日に貿易強化パートナーシップ協定（Enhanced Trade Partnership(ETP) Arrangement）を締結した。これは双方の長期的な経済貿易パートナーシップ関係における重要な基本的枠組みを構築するものとなる。

同協定は、台湾にとって欧州国家とは初めてのより一歩進んだ経済貿易関係の枠組みを構築するものであり、台英双方がよりレベルの高い貿易パートナーシップ関係を構築するだけに止まらず、今後のさらなる交渉のメカニズムや規則を定めている。双方はすでに、デジタル貿易、投資、再生エネルギー及びネットゼロという三つの議題を優先的に交渉し、今後はさらに互いに有利なその他の議題について交渉を拡大し続けていくことに同意している。

英国は長い歴史を持つ経済大国であり、世界で 6 番目の経済規模を有し、バイオ、エネルギー、自動車、AI、金融等の産業において世界をリードしており、台湾の産業発展とは相補性が高い。現在、英国はインド太平洋地区における主要国との経済貿易関係構築に力を入れており、台湾と英国との上記協定の締結は、台湾の経済貿易発展にとって極めて大きな意味を持っており、世界の経済貿易における台湾の地位向上に役立つだろう。（2023 年 11 月）

台湾知的財産権関連の判決例

01 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう著名商標は、その著名程度が関連の消費者を超えて、一般消費者に普遍的に知られている程度だと解釈する必要はない

■ ハイライト

上訴人は第 1920292 号商標に商標法第 30 条第 1 項第 10 号及び第 11 号規定の状況があるとして、異議を申立てた。被上訴人は審査したうえで、2019 年 11 月 26 日付中台異字第 G01070605 号商標異議決定書を以って「異議不成立」の処分（以下原処分という）を下した。上訴人はこれを不服として、行政訴訟を提起した。知的財産裁判所では、本件の判決結果で、もし訴願決定及び原処分を取り消すべきだと認めた場合、参加人の権利または法律上の利益に損害が生じるので、職権により参加人に本件の被上訴人の訴訟に独立参加するよう命じた。原審 109 年度行商訴字第 55 号行政判決でその訴えが棄却された後、上訴人はこれを不服として、上訴を提起した。上訴を受理した合議廷は、裁判基礎の法律見解が、以前の裁判（本裁判所 106 年度判字第 607 号、第 608 号、第 609 号、107 年度判字第 446 号、109 年度上字第 982 号判決）の法律見解と異なると認定し、本件を提案した。

提案の法律争議について、最高行政裁判所の判決は以下の通りである。:

一、商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標保護審査基準 3.2 では、「第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標希釈化保護規定は、その商標の著名程度に対する要求が同号前段の規定より高いはずである。……商標の著名程度がもし一般の公衆の普遍的な認知程度まで高くなっている場合、第 30 条第 1 項第 11 号後段規定が適用される可能性がある。」となっている。前記の審査基準規定によっても、商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう著名商標について、その著名程度が関連の消費者を超えて、一般消費者に普遍的に知られている程度に達して、始めて当該後段規定の適用があると解釈すべきであるとまでは要求していない。

二、1999 年 9 月に WIPO が公布した著名商標に関する保護規定共同決議事項によれば、著名商標の減損またはその著名程度の希釈化について、一般の公衆に普遍的に知られている程度に達していることを要求するかどうかは、会員が自ら決定することができる。また台湾商標法に 2003 年に新設された著名商標の減損に関する規定は、行政院提案の説明記載、及び商標法施行細則第 31 条規定：「本法でいう著名とは、既に関連する事業者または消費者に広く認識されていると認定できるに足る客観的証拠を有していることをいう。」に基けば、いずれも商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう著名商標の著名程度について、一般消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該後段規定の適用があるとは要求していない。

三、結論：商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段規定でいう「著名商標」とは、客観的な証拠があつて、広く関連事業者または消費者に普遍的に知られている商標であると認定できるものであり、一般の消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該後段規定の適用があるとする必要はない。

II 判決内容要約

最高行政裁判所決定

【裁判番号】111 年度大字第 1 号

【裁判期日】2023 年 03 月 17 日

【裁判事由】商標異議

上訴人 義大利商法倫提諾公司 (ValentinoS.p.A.)
被上訴人 經濟部知的財産局
参加人 優尼士国際股份有限公司

本裁判所大法廷の第四廷は、2022 年 10 月 6 日付 111 年度徴字第 2 号商標異議事件に関する提案の法律争議について、以下の通り決定を下す。:

商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段規定でいう「著名商標」とは、客観的な証拠があって、広く関連事業または消費者の普遍的に知られている商標であると認定できるものであり、一般の消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該号後段規定の適用があるとする必要はない。

一 事実要約

2017 年 5 月 3 日に訴外人イギリス籍アナベル・ヴァレンティノ（安娜貝拉范侖鐵諾）は「GIOVANNIVALENTINOITALY」商標（その後、商標を変更して、名称及び図案を「GIOVANNIVALENTINO」とした）を以って、当時商標法施行細則第 19 条の商品及び役務分類表第 24 類の「生地、ティッシュ、テキスタイルのタペストリー、テキスタイルの壁掛け、家具カバー、トイレタリー手袋...」等商品に使用指定して、被上訴人に登録を出願し、且つ 2018 年 2 月 7 日に出願人を参加人に変更したが、被上訴人が審査したうえで、第 1920292 号商標登録を許可した（以下係争商標という）。その後、上訴人は当該商標に商標法第 30 条第 1 項第 10 号及び第 11 号規定の状況があるとして、異議を提起した。被上訴人が審査したうえで、2019 年 11 月 26 日付中台異字第 G01070605 号商標異議決定書をもって「異議不成立」処分（以下原処分という）を下した。上訴人はこれを不服として、行政訴訟を提起し、且つ以下の通り請求した。: 1. 訴願決定及び原処分の取り消し。2. 被上訴人は係争商標の登録を取り消すべきとの処分を下すべきである。知的財産裁判所（2021 年 7 月 1 日に知的財産及び商事裁判所に改変。以下原審という）は本件の判決結果について、もし訴願決定及び原処分を取り消すべきと認定した場合、参加人の権利または法律上の利益に損害が生じるので、職権により本件の被上訴人の訴訟に独立して参加するよう参加人に命じた。原審 109 年度行商訴字第 55 号行政判決（以下原判決という）によりその訴えが棄却された後、上訴人はこれを不服として上訴を提起した。上訴を受理した合議廷は、裁判基礎の法律見解が、以前の裁判（本裁判所 106 年度判字第 607 号、第 608 号、第 609 号、107 年度判字第 446 号、109 年度上字第 982 号判決）の法律見解と異なると認めて、本件を提案した。

二 提案の法律争議

商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう「著名商標」は、その著名程度が関連消費者を超えて、一般消費者の普遍的に知られている程度になって始めて当該後段規定が適用されると解釈する必要があるか？

三 判決理由の要約

- (一) 商標法第 30 条第 1 項第 11 号規定では、「商標が次に掲げる状況の一に該当するときは、登録を受けることができない。：……十一、他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときはこの限りでない。」となっている。商標法施行細則第 31 条規定では、「本法でいう著名とは、既に関連する事業者または消費者に広く認識されていると認定できるに足る客観的証拠を有していることをいう。」とあり、客観的な証拠があつて、広く関連事業または消費者に普遍的に認知されている程度だと認定できるならば、商標法でいう著名商標であり、商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段、後段でいう著名商標について、それぞれ違う定義をすることはないことが既に明文で定められている。
- (二) 商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標保護審査基準 3.2 では、「第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標希釈化保護規定について、その商標の著名程度に対する要求は同号前段の規定より高いはずである。……商標の著名程度がもし一般の公衆の普遍的な認知程度より高い場合、第 30 条第 1 項第 11 号後段規定が適用される可能性がある。」となっている。前記審査基準規定によっても、商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう著名商標について、その著名程度が関連消費者を超えて、一般消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該後段規定の適用があると解釈すべきであるとまでは要求していない。
- (三) 2003 年に新設された商標法第 23 条（即ち現行法第 30 条）著名商標減損規定及び行政院提案の説明要旨には、著名商標または標章の識別性もしくは信用評判減損のおそれがある商標の著名程度を、一般消費者に普遍的に知られている程度にまで引き上げて始めて登録できない規定の適用があるという趣旨がない。なお且つ当該提案説明によれば、当該法改正で著名商標と誤認混同を生じるおそれを防止することができるほか、著名商標の減損（dilution）も防げるはずである。また APEC の 2000 年 3 月決議の会員国が遵守すべき WIPO 決議に基づき、「公衆」を「関連公衆」に修正し、且つ著名商標または標章の識別性もしくは信用評判減損のおそれがある場合、登録することができないとの規定が新設された。よって、著名商標または標章の識別性もしくは信用評判減損のおそれについて、著名商標の認定にあたっては、商品または役務の関連公衆の認識を考慮すべきであり、一般公衆の認知をもって判断するものではないことは、当該提案の説明趣旨と一致する。
- (四) 1999 年 9 月に公布された WIPO の著名商標保護規定に関する共同決議事項によれば、著名商標の減損またはその著名程度の希釈化について、一般公衆に普遍的に知られている程度に達していることを要求するかについては、会員が自ら決定することができる。また 2003 年に新設された台湾商標法の著名商標減損規定について、前記行政院提案の説明記載、及び商標法施行細則第 31 条規定の「本法でいう著名とは、既に関連する事業者または消費者に広く認識されていると認定できるに足る客観的証拠を有していることをいう。」によっても、商標法第 30 条

第 1 項第 11 号後段でいう著名商標について、その著名程度が関連の消費者を超えて、一般消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該後段規定の適用があるとはしていない。

- (五) 商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段でいう「著名商標」の定義規定と商標法の他の「著名商標」の用語は同一用語、同一内容の法理に基づき、すべて同一の定義を採用しており、即ち「著名商標」とは、客観的な証拠があって既に広く関連事業または消費者に普遍的に知られている商標だと認定できるものであり、判断基準が不明確であるという問題もない。
- (六) 結論：商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段規定でいう「著名商標」とは、客観的な証拠があって、広く関連事業または消費者に普遍的に知られている商標であると認定できるものであり、一般の消費者に普遍的に知られている程度に達して始めて当該号後段規定の適用があるとする必要はない。

2023 年 03 月 17 日

最高行政裁判所大法廷
審判長裁判官 吳明鴻
裁判官 吳東都
裁判官 帥嘉寶
裁判官 胡方新
裁判官 蕭惠芳
裁判官 王碧芳
裁判官 簡慧娟
裁判官 蔡如琪
裁判官 陳国成

02 専利権関連

■ 判決分類：専利権

Ⅰ 当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断する時は、原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能及び作用の共通性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮する

■ ハイライト

原告は 2018 年 9 月 14 日に実用新案「活性化装置を有する靴踵部成形機（原文：具有活化裝置的後踵定型機、英文：Shoe backpart shaping machine with activating device）」の登録を出願し、被告（知的財産局）は審査の結果、設定登録の許可を行った（以下「係争実用新案」、添付図 1）。その後参加人（無効審判請求人）は係争実用新案の許可時の専利法第 120 条の第 22 条第 2 項準用規定を以て、これに対する無効審判を請求した。原告は訂正請求を行い、被告が審理した結果、訂正は規定に適合するとしてこれを認め、その訂正本（訂

正版)に基づいて審理を行い、「請求項 1、5 乃至 6、8、10 については請求が成立し、無効とすべきである」、「請求項 7 については請求が成立しない」、「請求項 2 乃至 4、9 については無効審判請求を却下する」という処分を下した。原告は請求成立部分の処分を不服として行政訴願を提起したが、經濟部に棄却され、さらにこれを不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。原審により請求が棄却され、原告はこれを不服として本件上訴を提起した。(最高行政)裁判所は審理の結果、なお上訴を棄却した。

上訴人の主張：原判決は証拠 2（添付図 2）、証拠 3（添付図 3）、証拠 5（添付図 4）を容易に組み合わせる動機付けがあることを説明しておらず、判決に法令違背がある。

上記の問題について、最高行政裁判所は判決で次のように指摘している：

一、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」）が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断する時は、原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作用の共通性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮できる。通常、前述の事項が多いほど、当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けが強くなる。

二、調べたところ、証拠 2 は靴型自動交換機能付の靴面成型機（原文：具有自動替換楦頭功能的鞋面定型機、英文：Vamp moulding machine with function of automatically replacing shoe last）、証拠 3 は靴面活性化機（原文：鞋面活化機、英文：Vamp activating machine）、証拠 5 は靴つま先部形成機の改良構造（原文：鞋頭定型機結構改良、英文：Improved structure for forming machine of shoes-head）であり…原審は証拠 2、3、5 の技術内容を斟酌した結果、証拠 2、3、5 はいずれも鞋面成形に関する技術であり、技術分野の関連性を有すると認めた。

証拠 3 に開示されている「靴面活性化機」は一台の機械であるが、その重点は靴面を予め加熱して活性化する技術にあり、当業者であれば、証拠 2 又は証拠 5 のいかなる位置にも応用することができ、単に型にはまった方法で機械全体を証拠 2 又は証拠 5 の機体に組み入れて使用するなどというものではない等は、いずれも心証を得た理由をすでに明確に述べるものであり、判決理由の不備、又は進歩性審査原則に違反する誤りはない。

以上をまとめると、原判決には上訴人が主張するような法令違背の状況はなく、上訴の趣旨における原判決には法令違背があり、破棄すべきであるという主張には理由がなく、棄却すべきである。

II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決

【裁判番号】111 年度上字第 117 號

【裁判期日】2023 年 2 月 9 日

【裁判事由】 実用新案無効審判

上訴人 裕銘機械有限公司 (NEW YU MING MACHINERY CO.)

被上訴人 經濟部知的財産局

主文

上訴を棄却する。

上訴審の訴訟費用は上訴人の負担とする。

一 事実要約

上訴人は2018年9月14日に実用新案「活性化装置を有する靴踵部成形機」の登録を出願し、被上訴人（知的財産局）は基礎的要件審査の結果、設定登録の許可を行った（公告番号第00000000号、以下「係争実用新案」という）。参加人は2019年7月24日、係争実用新案の許可時の専利法第120条の第22条第2項準用規定を以て、これに対する無効審判を請求した。上訴人は2019年9月26日に係争実用新案の明細書及び実用新案登録請求の範囲の訂正本を提出し、被上訴人は審理後にその訂正が規定に適合していることから、当該訂正本に基づいて審理を行い、請求項1、5乃至6、8、10について許可時の専利法第120条の第22条第2項準用規定に該当するため、登録することができず、請求項7は上記規定に該当しないことを認め、2020年11月27日（109）智専三（一）04085字第10921161390号無効審判審決書を以て、「2019年9月26日の訂正事項については訂正を許可する」、「請求項1、5乃至6、8、10については請求が成立し、無効とすべきである」、「請求項7については請求が成立しない」、「請求項2乃至4、9については無効審判請求を却下する」という処分（以下「原処分」という）を下した。上訴人は原処分の請求成立部分を不服として、手続きを踏んで、行政訴訟を提起し、原処分の「請求項1、5乃至6、8、10は請求が成立し、無効とすべきである」という部分及び訴願決定をいずれも取り消すよう請求した。原審により原判決で上訴人の請求が棄却され、上訴人はこれを不服として本件上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

（一）上訴人の上訴声明

原判決を破棄する。原処分の「請求項1、5乃至6、8、10については請求が成立し、無効とすべきである」という部分及び訴願決定をいずれも取り消す。

（二）被上訴人の答弁声明

上訴を棄却する。

三 本件の争点

証拠2～5の組合せは係争実用新案請求項1、10の進歩性欠如を証明するに足るのか。証拠2～6の組合せは係争実用新案請求項5、6の進歩性欠如を証明するに足るのか。証拠2～5、7の組合せは係争実用新案請求項8の進歩性欠如を証明するに足るのか。以上に基づいて、係争実用新案の請求項1、5乃至6、8、10の無効審判請求は成立し、無効とすべきなのか。

四 判決理由の要約

一、原審は全弁論趣旨及び調査証拠を斟酌した結果、（以下のように認定した）：

（一）証拠 2～5 の組合せは係争実用新案請求項 1、10 の進歩性欠如を証明するに足る：

証拠 2、3、5 は技術分野の関連性、機能及び作用の共通性を有する。また証拠 3 は証拠 2 に鞋面形成前に予め熱する目的を達成し応用させる教示の作用を有し、証拠 5 は証拠 2 に熱間プレスモジュールと冷間プレスモジュールをそれぞれ分けて設置させる技術の教示を有する。よって当業者であれば、証拠 3、5 の技術の教示によって、証拠 2、3、5 に開示される技術的特徴を簡単に変更して、係争実用新案の請求項 1 の考案を容易に完成する十分な動機付けがあり、しかも係争実用新案請求項 1 には有利な効果がないため、証拠 2、3、5 の組合せは係争実用新案請求項 1 の進歩性欠如を証明することができる。すなわち証拠 2～5 の組合せは当然ながら係争実用新案請求項 1 の進歩性欠如を証明することができる。

（二）証拠 2～6 の組合せは係争実用新案請求項 5、6 の進歩性欠如を証明するに足る：

係争実用新案の請求項 5 は請求項 1 に従属する従属項であり、又また証拠 2、6 又は証拠 6 単独はすでに請求項 1 に従属する請求項 5 の従属項としての技術的特徴（訳注：従属先の請求項を更に限定する技術的特徴）を開示している。証拠 6 も鞋面成形の関連技術であり、証拠 2～5 とは技術分野の関連性があり、証拠 2 とは作用及び機能の共通性を有するため、当業者であれば、証拠 6 に開示される技術を証拠 2～5 に組み合わせる合理的な動機付けがある。よって証拠 2～6 の組合せは係争実用新案請求項 5 の進歩性欠如を証明するに足る。

（三）証拠 2～5、7 の組合せは係争実用新案請求項 8 の進歩性欠如を証明するに足る：

係争実用新案の請求項 8 は請求項 1 に従属する従属項であり、また証拠 2 又は証拠 7 はすでに請求項 1 に従属する請求項 8 の従属項としての技術的特徴を開示している。証拠 7 も鞋面成形の関連技術であり、証拠 2～5 とは技術分野の関連性があり、証拠 7 の型締装置と証拠 2 の靴型モジュールという鞋面固定装置は作用及び機能の共通性を有するため、当業者であれば、証拠 7 に開示される技術を証拠 2～5 に組み合わせる合理的な動機付けがある。よって証拠 2～5、7 の組合せは係争実用新案請求項 8 の進歩性欠如を証明するに足る。

二、当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断する時は、原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作用の共通性」、及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮できる。通常、前述の事項が多いほど、当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けが強くなる。調べたところ、証拠 2 は靴型自動交換機能付の靴面成型機、証拠 3 は靴面活性化機、証拠 5 は靴つま先部形成機の改良構造であり、証拠 2 と係争実用新案請求項との違いは第 1 の相異なる技術的特徴と第 2 の相異なる技術的特徴のみである。しかしながら、証拠 3 には第 1 の相異なる技術的特徴が開示され、証拠 5 には第 2 の相異なる技術的特徴が開示されており、原審が証拠を調査した結果に基づいて合法的に認定した事実

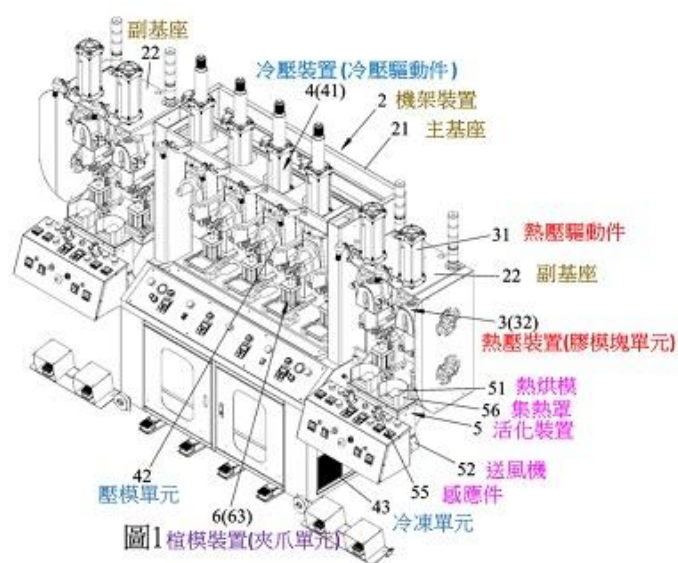
である。原審は証拠 2、3、5 の技術内容を斟酌した結果、次のように認めている。証拠 2、3、5 はいずれも鞋面成形に関する技術であり、技術分野の関連性を有する；証拠 2、3、5 はいずれも加熱工程により予め靴面を軟化させて、その後の加工工程に有利になるようにするものであり、証拠 2、5 は靴面を予め加熱工程により軟化した後に冷間プレス工程で靴面の成形を行う内容が完全に開示されているため、証拠 2、3、5 には作用及び機能の共通性がある。また、証拠 3 には活性化装置を利用して、靴面成形前に靴面に対して予熱を行うという技術が開示されており、証拠 2 に靴面成形前に予熱を行うという目的を達成するために応用させる教示の作用を有している。さらに、証拠 5 にも熱間加工設備（熱間加工構造）と冷間加工設備（冷間加工構造）をそれぞれ主架台及び副架台に分けて設置する技術が開示されており、証拠 2 の熱間プレスモジュールと冷間プレスモジュールを分けて設置する技術的教示を有する。よって当業者であれば、証拠 3、5 の技術的教示から証拠 2、3、5 に開示される技術的特徴を組み合わせて簡単に変更して係争実用新案請求項 1 の考案を容易に完成しようとする十分な動機付けがあり、係争実用新案請求項 1 は先行技術に対して有利な効果を有しない。また上訴人は原審において、係争実用新案の当業者が容易に証拠 2、証拠 3、証拠 5 を組み合わせて踵部成形機とする動機付けがあると言い難く、さらに証拠 3 の靴面活性機を証拠 5 の靴面熱間プレス装置（熱間加工構造）が設置されている副架台に容易に統合して設置する動機付けがあると言い難いことは言うまでもない云々と主張している。しかしながら証拠 3 に開示されている「靴面活性化機」は一台の機械であるが、その重点は靴面を予め加熱して活性化する技術にあり、当業者であれば、証拠 2 又は証拠 5 のいかなる位置にも応用することができ、単に型にはまった方法で機械全体を証拠 2 又は証拠 5 の機体に組み入れて使用するなどというものではない。原審は心証を得た理由をすでに明確に述べており、判決理由の不備、又は進歩性審査原則に違反する誤りはない。

三、以上をまとめると、原判決には上訴人が主張するような法令違背の状況はなく、上訴の趣旨で原判決には法令違背があり、破棄すべきであるという主張には理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件上訴には理由がない。知的財産事件審理法第 1 条及び行政訴訟法第 255 条第 1 項、第 98 条第 1 項前段に基づき、主文の通り判決する。

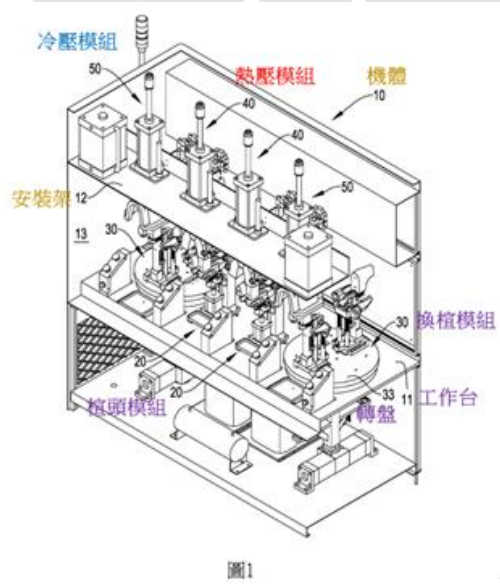
2023 年 2 月 9 日
最高行政裁判所第四法廷
裁判長 陳國成
裁判官 王碧芳
裁判官 簡慧娟
裁判官 蔡紹良
裁判官 蔡如琪

添付図 1：係争実用新案の主な図面



- 21 主架台
- 22 副架台
- 31 熱間プレス装置
- 41 冷間プレス装置

添付図 2：証拠 2 の主な図面



- 20 靴型モジュール
- 40 熱間プレスモジュール
- 50 冷間プレスモジュール

添付図 3 : 証拠 3 の主な図面

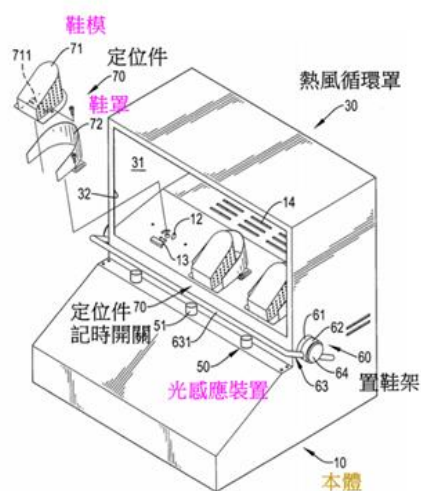
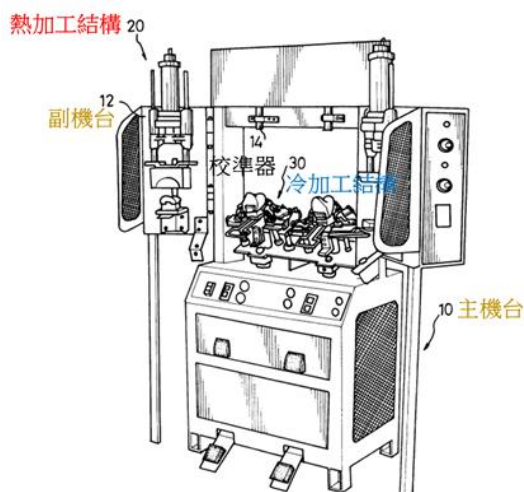


圖 1

添付図 4 : 証拠 5 の主な図面



- 10 主架台
- 12 副架台
- 20 熱間加工構造
- 30 冷間加工構造

第一圖

TIPLO 台灣國際專利法律事務所
Attorneys-at-Law Taiwan International Patent & Law Office

事務所:
台灣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
© 2023 TIPLO, All Rights Reserved.