

海外知財の現場⑥

## 台湾における特許の有効性と特許侵害訴訟の現状

(著者) 旭日国際特許事務所 所長 陳志旭

(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

台湾では知的財産専門裁判所の創設に係る「知的財産裁判所組織法」及び「知的財産案件審理法」両法案の成立により、2008年7月1日より知的財産裁判所が発足した。現在知的財産裁判所に8名の裁判官と9名の技術審査官が配置されている。約1年間に渡って台湾国内の裁判官のうちから8名の裁判官が選任されたが、そのうち半数以上は台湾国内の大学や米国大学の法学修士号又は法学博士号を取得している。選任された8名の裁判官は過去知的財産案件を審理した実績があるとともに、従来の裁判所と異なる案件審理方式に対応する柔軟性があると認められた者たちである。また、知的財産局（日本の特許庁に相当）から機械、電気電子、化学、バイオテクノロジー・医薬等各分野の9名のベテラン審査官が裁判官の技術的補助役・技術審査官として選任された。特許法に準拠した特許侵害訴訟に関する第一審民事訴訟の管轄権について、技術審査官が配置されない地方裁判所又は知的財産裁判所が専属管轄権を有するが、第二審民事訴訟事件、第二審刑事訴訟事件、第一審行政訴訟事件は知的財産裁判所の管轄となる。

台湾では過去の特許侵害訴訟の手続中において被告が特許の有効性について抗弁を提起する場合、裁判所は裁量により侵害訴訟手続を中止するので、迅速に侵害訴訟を解決することができないと指摘されている。なお、過去の特許侵害訴訟審理の問題点の多くは裁判官が鑑定機関による特許侵害の鑑定結果に頼りすぎて、鑑定機関による特許侵害の鑑定結果自体は公正性・客観性を持つかどうかを常に問われる。

知的財産裁判所の創設について注目すべき点は「技術審査官」の導入である。知的財産案件審理法第4条の規定によれば、裁判所は必要な時に技術審査官に対し、一、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について専門知識に基づいて当事者に説明又は質問すること、二、証人又は鑑定人に対して直接質問すること、三、本案について裁判官に意見陳述を行うこと、四、証拠保全時に証拠調査に協力すること、という職務の執行を命ずることができる。また、知的財産案件審理法第16条第1項の規定によれば、当事者が知的財産権に取り消し、廃止すべ

き原因があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるかどうかについて自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しないので、特許侵害訴訟において知的財産裁判所が被告の特許無効抗弁について技術審査官の補助を得て特許有効性に対して自ら判断することができる。

本文では、台湾における特許侵害訴訟において知的財産裁判所が行った特許の有効性に対する抗弁及び侵害に対する審理の最近の動向について実際の裁判例を以って紹介する。

1、「ドライバーの改良構造」に関する実用新案の事件（知的財産裁判所 2009 年 5 月 4 日判決、裁判字号 98 民専訴 9）

本件裁判字号 98 民専訴 9 について、2009 年 1 月 22 日に知的財産裁判所は下記の民事裁定を下した。

本件は知的財産案件審理法第 4 条の規定により、技術審査官〇〇〇により、以下の職務を執行すべきである。

一、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について専門知識に基づいて当事者に説明又は質問すること。

二、証人又は鑑定人に対して直接質問すること。

三、本案について裁判官に意見陳述を行うこと。

四、証拠保全時に証拠調査に協力すること。

#### ①係争事項

ア)、原告は 2003 年 3 月 7 日に実用新案「ドライバーの改良構造」を以って知的財産局に出願し、実体審査を経て登録番号第 227201 号実用新案権（以下「係争実用新案」という）を取得した。被告は「ドライバー」（以下「被告製品」という）を製造・販売した。原告は被告による権利侵害行為の停止及び損害賠償を請求した。

イ)、被告は甲第 1 号証-甲第 3 号証を引用し、台湾知的財産局に無効審判を請求し、該無効審判は台湾知的財産局に係属している。

ウ)、被告は甲第 1 号証-甲第 3 号証を引用し、係争実用新案が進歩性を有していないと主張した。

エ)、原告は甲第 1 号証-甲第 3 号証により係争実用新案が進歩性を有していないことを証明できないと主張した。

#### ②原告の主張

ア)、甲第 1 号証には係争実用新案のような係合部材がないので、甲第 1 号証の技術的特徴は係争実用新案とは違い、係争実用新案は進歩性違反という問題がない。

イ)、甲第 2 号証には係争実用新案のような係合部材がないので、甲第 2 号証の技術的特徴は係争実用新案とは違い、係争実用新案は進歩性

違反という問題がない。

ウ)、甲第1号証-甲第3号証を組み合わせることによって、当業者が容易に係争実用新案を想到することができない。

エ)、被告製品と係争実用新案の構成要件の全てを対比すると、係争実用新案の実用新案登録請求の範囲に記載したものに属するので、被告製品は係争実用新案を侵害する。

オ)、被告は原告に対して金〇〇〇台湾元を支払え。

### ③被告の主張

ア)、甲第1号証又は甲第2号証によると、係争実用新案の請求項1に記載の構成要件と対応する部材があり、請求項1と同じ効果に達することができるので、係争実用新案の請求項1は進歩性を有していない。

イ)、甲第3号証と甲第1号証又は甲第2号証を組み合わせることによって、当業者が容易に係争実用新案を想到し得るので、係争実用新案は進歩性を有していない。

ウ)、被告製品は係争実用新案のような「回転」という技術的特徴がないので、係争実用新案の実用新案登録請求の範囲に記載したものに属しなく、被告製品は係争実用新案を侵害しない。

### ④知的財産裁判所の判断

ア)、被告は係争実用新案の有効性について抗弁を行ったので、本裁判所は該抗弁について自ら判断すべきである。

イ)、甲第1号証と甲第2号証と甲第3号証を組み合わせることによって、当業者が容易に請求項1に係る考案を想到し得るので、請求項1は進歩性を有していない。

ウ)、係争実用新案の有効性は本件侵害行為の損害賠償請求の前提要件であり、係争実用新案と甲第1号証～甲第3号証を対比すると、係争実用新案は無効の理由が存在すると認める。よって、被告製品が係争実用新案を侵害し、損害賠償を請求するとの原告の主張は採用できず、これを棄却する。

2、「カートン・ホッチキスの昇降機構」に関する実用新案の事件（知的財産裁判所2009年3月23日判決、裁判字号97民専訴30）

本件裁判字号97民専訴30について、2008年10月1日に知的財産裁判所は下記の民事裁定を下した。

本件は知的財産案件審理法第4条の規定により、技術審査官〇〇〇により、以下の職務を執行すべきである。

一、訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について専門知識に基づいて当事者に説明又は質問すること。

二、証人又は鑑定人に対して直接質問すること。

三、本案について裁判官に意見陳述を行うこと。

四、証拠保全時に証拠調査に協力すること。

①係争事項

ア)、原告は1997年9月12日に実用新案「カートン・ホッチキスの昇降機構の改良」を以って知的財産局に出願し、実体審査を経て登録番号第182493号実用新案権(以下「係争実用新案」という)を取得した。被告は「カートン・ホッチキス」(以下「被告製品」という)を製造・販売した。原告は被告製品に対して、訴訟代理人に侵害鑑定を依頼し、被告による被告製品の製造・販売行為は係争実用新案を侵害する旨の鑑定結果を得た。原告は被告による権利侵害行為の停止及び損害賠償を請求した。

イ)、原告は1996年8月2日に実用新案「カートン・ホッチキスの昇降装置の構造改良」を以って台湾知的財産局に別途出願し、実体審査を経て、1997年10月21日に公告され、登録番号第159750号実用新案権(以下「甲第1号証」という)を取得した。係争実用新案はその実用新案登録請求の範囲に記載した内容がすでに甲第1号証に掲載されたので、新規性を有していない。

ウ)、被告は甲第2号証-甲第6号証を別に引用し、係争実用新案は新規性を有していないと主張した。

②原告の主張

ア)、係争実用新案にいう「平衡フレームの上下昇降によりスクリュウ・レバーが外フレームから突き出すことを回避することにより、テープ貼り装置を上下自在に移動させることができる。」という技術特徴は当業者が容易に想到できなく、進歩性を有しているので、被告による係争実用新案の有効性の抗弁は採用できない。

イ)、被告は原告に対して金〇〇〇台湾元を支払え。

③被告の主張

ア)、原告の甲第1号証の明細書には双スクリュウ・レバーは従来の技術との記載があり、係争実用新案は該双スクリュウ・レバーを考案の技術的特徴として出願したこと自体が新規性を有していないので、係争実用新案は無効である。また、甲第2号証-甲第6号証ではすでに係争実用新案の実用新案登録請求の範囲に記載した収容室、スクリュウ・レバー、スクリュウ・ブロック、バネなどの技術的特徴を掲示したので、係争実用新案は新規性を有していない。

イ)、原告が提示した鑑定報告は原告の訴訟代理人によるものであり、その鑑定報告自体は公正性・客観性を欠いたものであって、採用できない。

ウ)、原告が提示したものは被告が係争実用新案を侵害する事実を証明することができないので、被告に対して金〇〇〇台湾元の賠償を請求

することができない。

#### ④知的財産裁判所の判断

ア)、被告は係争実用新案の有効性について抗弁したので、有効性について事前に判断すべきである。登録に無効理由があると判断された場合、損害賠償請求を更に審理する必要がない。逆に登録に無効理由がないと判断された場合、被告による被告製品は係争実用新案を侵害するかどうか、並びにこれにより原告が被った損害額について更に審理する必要がある。

イ)、原告が提示した鑑定報告によれば、原告は被告が製造・販売した被告製品は係争実用新案の請求項 1 と請求項 4 を侵害すると主張し、被告は被告製品を製造・販売することを否定しない。

ウ)、甲第 1 号証の出願日は 1996 年 8 月 2 日で、公告日 1997 年 10 月 21 日は係争実用新案の出願日 1997 年 9 月 12 日より遅れたので、甲第 1 号証は係争実用新案の引用例としてはならない。しかしながら、甲第 1 号証の出願日 1996 年 8 月 2 日は係争実用新案の出願日 1997 年 9 月 12 日より早いので、甲第 1 号証の明細書に掲示された従来技術のみは係争実用新案の引用例とすることができる。

エ)、甲第 1 号証の実用新案登録請求の範囲に記載した技術的特徴は係争実用新案とは違い、係争実用新案は擬制新規性違反という問題がない。

オ)、係争実用新案は従来技術の掲載により、その主な技術的特徴は単に「両外フレームの頂端に両外フレームを跨いだ上フレームが配置され、上フレームにおいて両平衡フレームに対応する箇所それぞれスクリュー・ブロックに螺合されるスクリュー・レバーが配置され、両スクリュー・レバーにそれぞれスプロケットが配置されるとともに、両スプロケットの間にチェーンが配置され、両スクリュー・レバーの底部は対応する外フレームの底縁に配置される。」だけである。甲第 1 号証の明細書に掲示された従来技術と甲第 2 号証を組み合わせることによって、当業者が容易に請求項 1 に係る考案を想到し得るので、請求項 1 は進歩性を有していない。また、甲第 1 号証の明細書に掲示された従来技術と甲第 2 号証～甲第 5 号証を組み合わせることによって、当業者が容易に請求項 2～請求項 4 に係る考案を想到し得るので、請求項 2～請求項 4 は進歩性を有していない。

カ)、係争実用新案の有効性は本件侵害行為の損害賠償請求の前提要件であり、係争実用新案と甲第 1 号証～甲第 5 号証を対比すると、係争実用新案は無効の理由が存在すると認める。よって、被告製品が係争実用新案を侵害し、損害賠償を請求するとの原告の主張は採用できず、これを棄却する。

過去技術審査官が配置されない裁判所による裁判例において、被告は特許の有効性について抗弁を行い、行政機関に無効審判を請求したので、行政機関による無効審判の結果が出る前に裁判所は訴訟手続き中止を裁定したケースが多かった。しかしながら、知的財産案件審理法第16条の規定によれば、当事者が特許権に無効理由があると抗弁する場合、裁判所はその抗弁について自ら判断しなければならない。裁判所が取り消し、廃止の原因があると認めたとき、知的財産権者は当該民事訴訟において相手方に対して権利を主張してはならない。「ドライバーの改良構造」に関する実用新案の事件の判決文において、知的財産裁判所は特許の有効性及び侵害性を同時に審理するが、侵害審理に先立って行政機関による無効審判の結果を待たずに、当事者が主張した理由について、技術審査官の専門知識に基づいて自ら特許の有効性を審理したことがわかる。裁判所自体が特許の有効性について判断するので、訴訟係属中の特許権に対して無効審判請求がなされたことにより訴訟の審理が中止することを回避することができ、紛争の迅速な解決が期待できる。また、知的財産裁判所による判決文、つまり技術審査官による専門技術的見解によれば、過去のような原告や被告の主張をそのまま引用し、判決文を作成する方式とは異なるやり方をしていることが判る。それとは逆に技術審査官による独立な専門技術的見解を通じて、信頼性のある判断を見せることができるので、特許侵害訴訟案件の審理レベルの向上が期待できることになる。

過去技術審査官が配置されない裁判所による特許侵害訴訟において、多くの問題点として、原告と被告とがそれぞれ専門的鑑定機関に鑑定を依頼し、自己にとって有利な鑑定報告書を提出し、技術バックグラウンドを有しない裁判官は往々第三者鑑定機関に再鑑定を求めるので、大きな手間がかかったことが常に指摘されている。「カートン・ホッチキスの昇降機構」に関する実用新案事件の判決文において、知的財産裁判所は第三者鑑定機関に依頼せずに、侵害審理に先立って当事者が主張した理由について技術審査官の専門知識に基づき自ら特許の有効性を審理したことが判る。裁判所自体が技術審査官により鑑定報告について十分に判断することができるので、特許侵害訴訟案件の審理レベルの向上が期待できる。注意すべき点は、ここでの無効の抗弁はあくまでも該当特許侵害訴訟における当事者間の相対的無効であり、行政機関に何らかの拘束力を与えないし、第三者に対してその効力も生じないということである。

今後注目すべき知的財産裁判所の動向についてだが、特許請求の範囲の訂正請求後の特許の有効性と侵害性とを同時に審理する知的財産裁判所による判決文はまだ存在していないことが挙げられる。知的財産案

件審理細則第 32 条の規定によれば、特許権侵害の民事訴訟について、当事者が特許権に取り消し、廃止すべき原因があると主張又は抗弁し、且つ特許権者がすでに行政機関に特許請求の範囲の訂正を請求した場合、その訂正の請求が明らかに許可されるべきではない場合、若しくは許可された訂正後の特許請求の範囲が権利侵害を構成しないなど、直ちに本案審理を行うことができる事情を除き、訂正手続きの進捗程度を参酌するとともに、当事者双方の意見を聴取した後、適切な期日を指定すべきであるので、裁判所は侵害審理に先立って訂正請求後の特許の有効性について自ら審理する傾向が強いと判断する。

専門的裁判官・技術審査官により知的財産事件を専門的に扱う知的財産裁判所の導入により、従来の裁判所と異なる案件審理の質の向上及び紛争の迅速解決が期待できるといえよう。

#### ◆日本実務者からのコメント

本稿では、台湾における特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁が主張されたときに、今までは行政庁で無効判断、裁判所で侵害判断と役割分担していたのを侵害判断裁判所で無効／有効性判断、侵害判断を同時に行うことで訴訟の遅延を防止できている方向の評価が主に記述されている。

日本では現在、特許侵害訴訟と有効・無効審決取消訴訟とが並立することで判断の齟齬が問題となっている（いわゆる「ダブル・トラック問題」）が、その点については何の言及もないのが、逆に興味深い。単に、今後発生するかもしれないがまだそこに至っていないだけなのか、或いは、両者の判断が交錯したときには予めどちらを優先するというルールが（暗黙のうちにも）了解されているためなのか、本稿のみでは不明である。

識者によれば、日本でのダブル・トラック問題の根本には、審決取消訴訟では審理範囲の限定がかかるのに対して、侵害訴訟では審理範囲に制限がない点が存在するとされる。これらの点も含めて、台湾における今後の侵害訴訟と無効抗弁との関係がどう展開するのか、実務家としては着目したい。

#### ◆原著者紹介・・・中華民国（台湾）弁理士 陳志旭 旭日国際特許事務所 所長

#### ◆日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。