台湾に於ける特許侵害案件の訴訟対策

2015

台湾国際専利法律事務所
所長弁護士　弁理士　林志剛

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
http: //www.tiplo.com.tw

1　訴訟提起前の評価及び準備事項

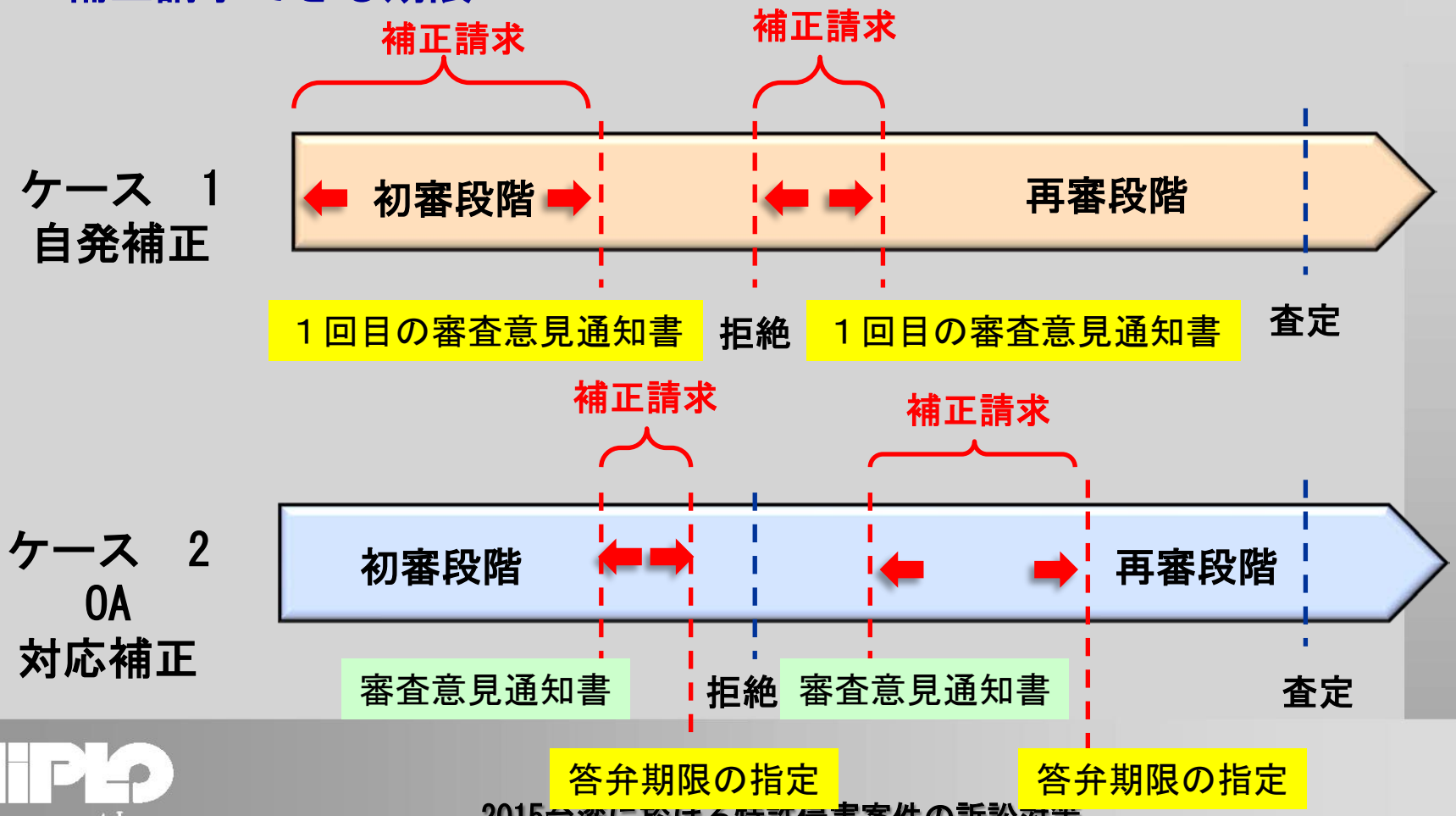
- 出願段階における権利保護範囲の拡大
- 証拠収集及び証拠保全
- 侵害分析
- 進行中の前案検索及び特許有効性の評価
- 対策選択

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1出願段階における権利保護範囲の拡大

補正制度の運用による権利保護範囲の拡大

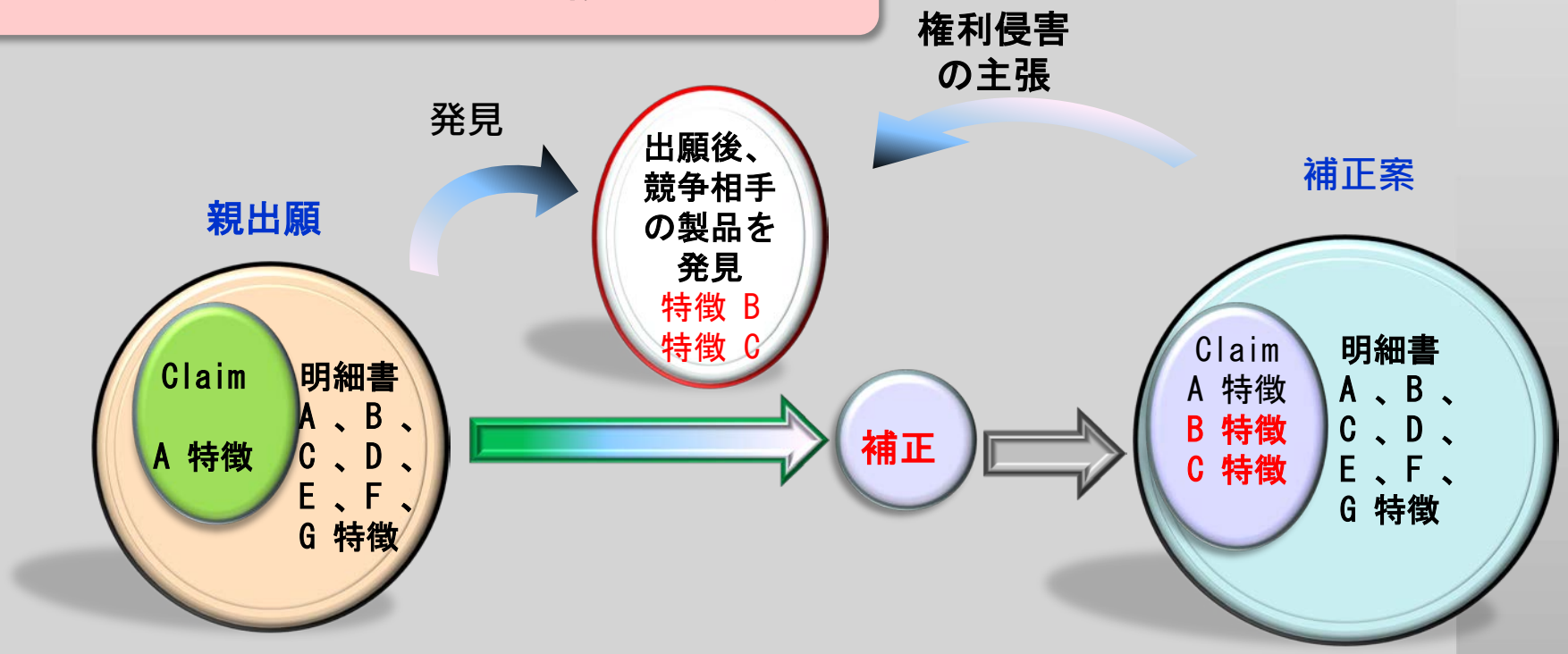
■ 補正請求できる期限



1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1出願段階における権利保護範囲の拡大

補正制度の運用による権利保護範囲の拡大

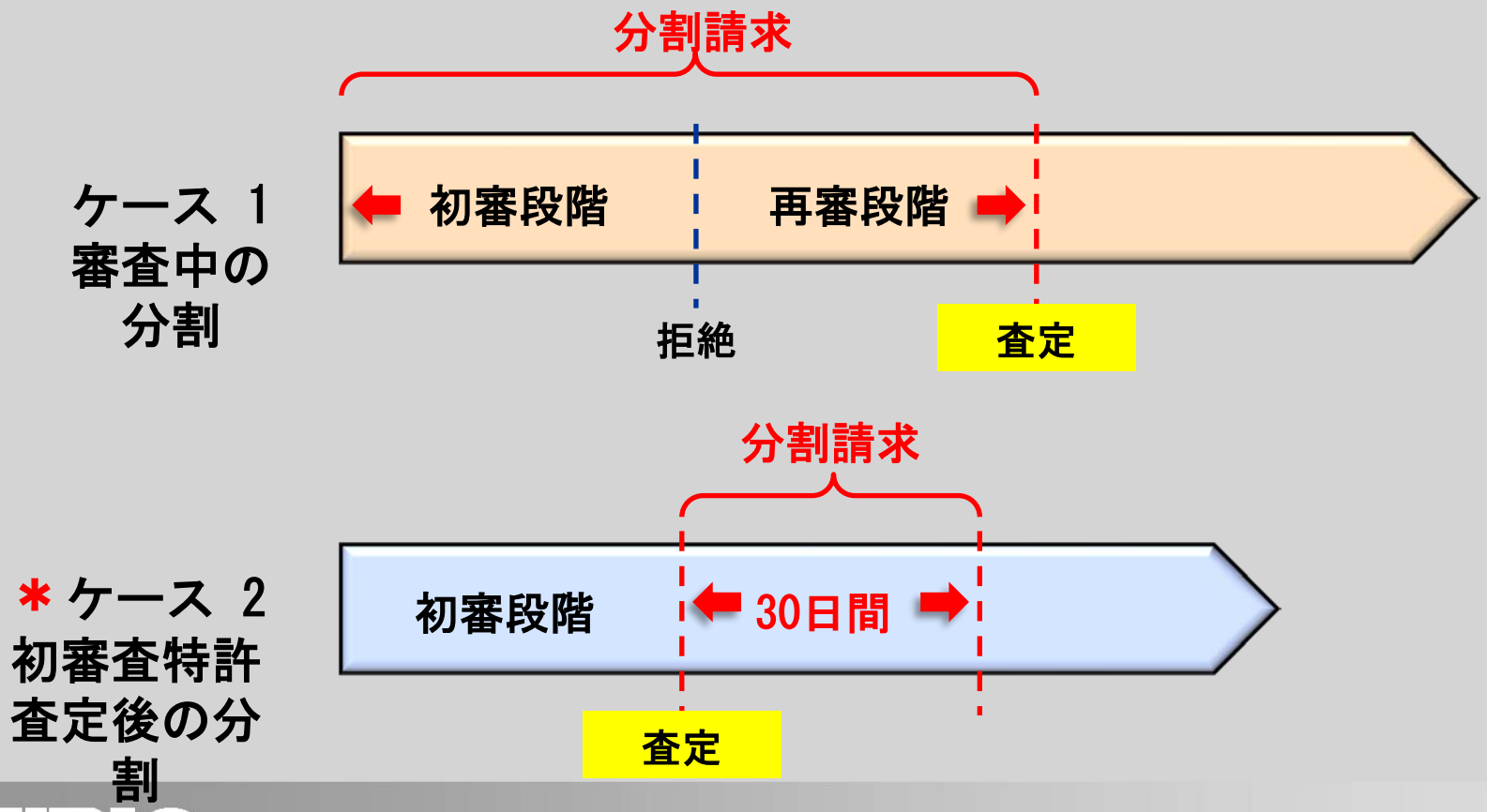


1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1出願段階における権利保護範囲の拡大

分割制度の運用による権利保護範囲の拡大

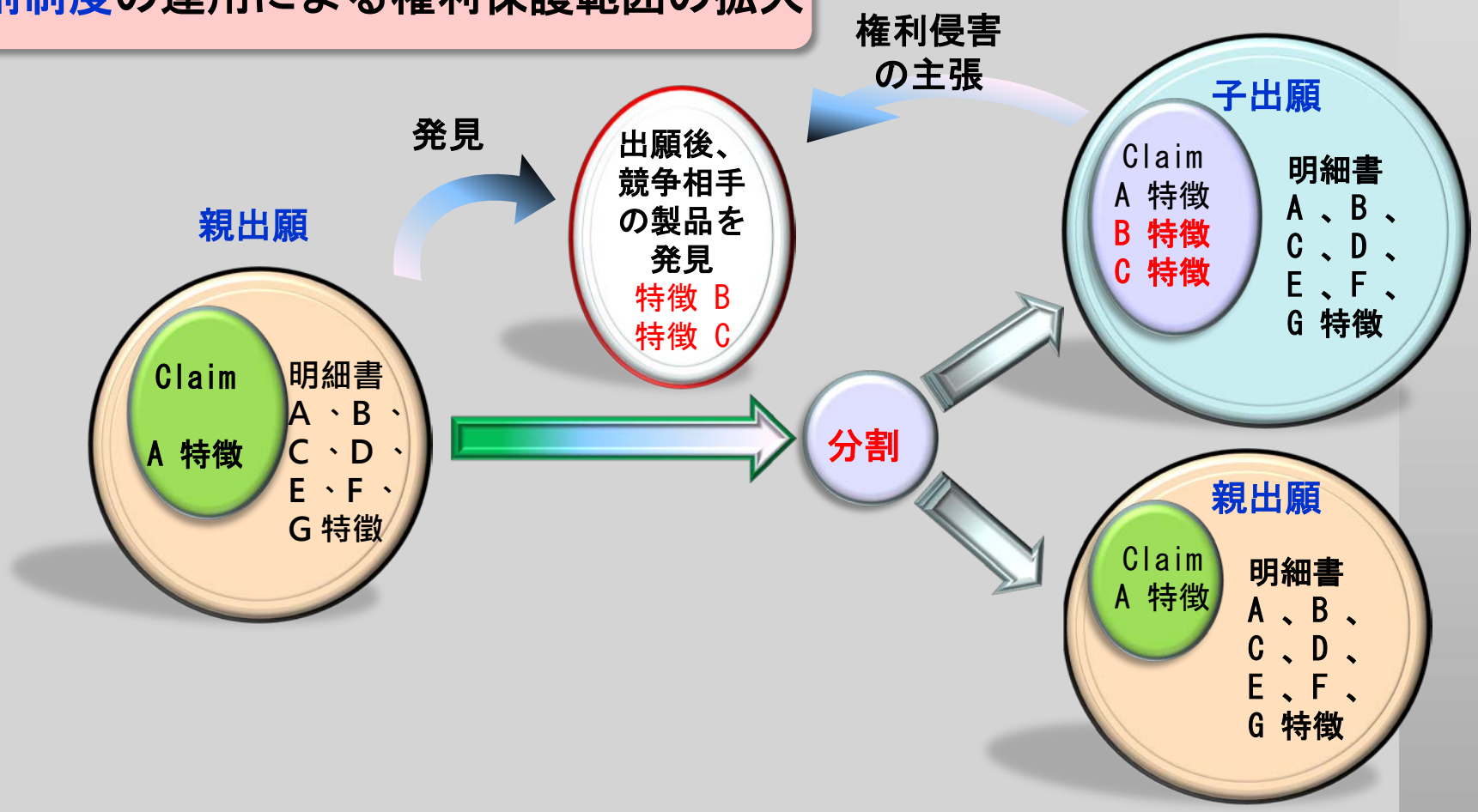
■ 分割請求できる期限



1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1出願段階における権利保護範囲の拡大

分割制度の運用による権利保護範囲の拡大



1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-2 証拠収集と証拠保全

■ **証拠収集**

- 侵害品ー購入、領収書保存、陳列製品の撮影による証拠保存
- ウェブサイト上の情報の証拠保存（例えば、製品番号、製品説明書、販売会社情報）ー公証人による「事実公証」を請求
- 調査会社への調査依頼ーサンプル及び製品情報の入手、製品の出所の把握（侵害者から刑事の秘密を侵す罪を追及される潜在性に注意）

■ **証拠保全**

- 証拠に**滅失又は使用困難のおそれがあるとき**，または、相手方の同意があるときは、裁判所にその保全を申し立てることができる。**確定した事、物の現状に法律上の利益があり、必要なときも、**，鑑定、取調べ又は書証保全を申立てることができる。（民訴§368）

【証拠保全型】—「証拠に滅失又は使用困難のおそれがある」、保全方法は人証、書証、取調べ、鑑定及び当事者尋問等。

【事実証拠開示型】—「確定事、物の現状に法律上の利益があり、必要なとき」、保全方法は鑑定、取調べ又は書証保全に限る。

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-2 証拠収集と証拠保全(続)

特許侵害訴訟に於ける証拠資料の提起と関連手続き

▼ 最初の証拠収集段階：権利者自身や調査会社へ依頼

Q：従業員を扮して工場施設に潜入し、製造工程データや帳簿を入手する手段の適法性は？
——拠取得手段の適法性は別件のテーマになるが、侵害訴訟に於いてはほぼ追及されない

▼ 証拠保全請求の釈明に提示される手がかりの参考証拠資料（物品、広告資料、販売領収書、テスト報告書、製法工程書など）に基づいて、管轄裁判所に証拠保全命令を請求

——物品特許侵害案件では、物品が既に入手された場合、証拠保全の必要性が低いとして裁判官は良く却下する。

▲ 侵害容疑者側の対抗手段＝営業秘密保全のために秘密保全命令を請求

——侵害容疑者側の請求で、営業秘密の保全のために、侵害事実と関係しない部分のデータを伏せる処理を行い、本件係争問題関連の資料だけ裁判官に又は権利者に開示する方法がよく利用される。又損害賠償金額算定の判断の資料の場合は、侵害事実が確定された後に始めて開示するとの処置もある。

▼ 本案提訴

——証拠保全命令下付以降三十日以内に提訴しない場合、裁判所は被告側の要請で証拠保全命令の取消しを命じられる

——提訴後原告の提示する訴訟資料（1）侵害鑑定書（2）侵害行為を立証する資料と（3）損害賠償金額を計算する証拠（プション）

▼▲証拠取調べの請求＝当事者は裁判所に証人の喚問と書面証拠物の提出を命じるよう請求することができる。

● 侵害鑑定に関して技術審査官は技術報告書で裁判官にアドバイス

——技術報告書は公開されないが、裁判官は準備手続き中に心証を明かして当事者に意見提起の機会を与える。

1-2 証拠収集と証拠保全(続)

■ 許可理由の分析

- ✓ 保全しようとする証拠が容易に置き換えられる性質である場合、相手方が事前に取出しや置換えをする可能性があり、証拠調査結果と事実の不一致が起こる。
- ✓ 公開の市場からの入手が期待できない。
- ✓ 機器設備構造が精密且つ複雑、体積が大きく、なお且つ重量が極めて重い場合、その通常の取引形態は製造者又は販売者が注文に応じて直接買い手の所まで届けるので、公開の市場で陳列販売されることがなく、申立人が自力で入手することができない。よって、係争設備の取調べが許可される。
- ✓ 原告が自力で他の供給元から証拠を入手することが困難。

1-2 証拠収集と証拠保全(続)

■ 棄却理由分析

- ✓ 証拠の滅失又は使用困難のおそれを疎明していない。
- ✓ 依然として製品が市場で販売されており、市場からの購入が期待できる。
- ✓ 既に申立人が被疑物品を入手。
- ✓ 相手方の販売チャンネルに完全な販売記録が残っており、且つ相手方の一方的な行為によってその販売営業資料が隠滅できるものではない。
- ✓ 会計帳簿及び証憑に、正式な会計監査制度があり、管理されている。
- ✓ 証拠保全の手段で、相手方による特許権侵害行為の確認並びに関連証拠収集を行うので、証拠保全類型の目的に該当しない。
- ✓ 第三者が公立学校，公務員であり、公的に法により購入した設備を保管している。
- ✓ 既に申立人が本案訴訟を提起。
- ✓ 保全申立の製品が依然差押執行中。
- ✓ 又、証拠保全命令下付以降一ヶ月以内に権利者が提訴しなければ、裁判所は当該命令を取り消せます。

1-2 証拠収集と証拠保全(続)

■ 申立成功率

- 2008年7月から2015年3月までで、知的財産裁判所の証拠保全終結事件から申立取り下げを差し引くと253件。この内計204件が棄却、**わずか32件のみが許可、成功率約16%**。

（資料元：知的財産裁判所「民事強制措置及び秘密保持命令終結状況」）。

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1 証拠収集と証拠保全(続) 関連統計

民事強制措置及び秘密保持命令終結状況（2014.03.01-2015.03.31）

単位：件

項目別	新規受理	終結状況							未終結件数	許可率
		合計	許可	一部許可一部棄却	棄却	取下げ	管轄移送	和解		
証拠保全	24	24	8	3	12	1				41.30%
仮差押申立て	21	20	7	4	8		1		1	47.37%
仮処分申立て	5	5	3		1	1				75.00%
暫定状態を定める処分の申立て	20	18	5	6	4		2	1	4	53.33%
秘密保持命令申立て	18	18	9	3	1	5			1	80.77%

【注記：1. 許可件数=許可+(一部許可一部棄却)/2
2. 棄却件数=棄却+(一部許可一部棄却)/2
3. 管轄移転及び和解
4. 許可率=許可件数/(許可件数+棄却件数)】

資料元：知的財産裁判所

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-1 証拠収集と証拠保全(続)関連統計

民事強制措置及び秘密保持命令終結状況（2008.07.01-2015.03.31）

単位：件

項目別	新規受理	終結状況							未終結件数	許可率
		合計	許可	一部許可一部棄却	棄却	取下げ	管轄移送	和解		
証拠保全	280	280	32	17	204	27				16.01%
仮差押申立て	169	168	30	8	125	4	1		1	20.86%
仮処分申立て	32	32	11	1	16	3	1			41.07%
暫定状態を定める処分の申立て	88	84	15	11	34	18	3	3	4	34.17%
秘密保持命令申立て	67	66	19	17	11	19			1	58.51%

【注記：1. 許可件数=許可+(一部許可一部棄却)/2
2. 棄却件数=棄却+(一部許可一部棄却)/2
3. 管轄移転及び和解
4. 許可率=許可件数/(許可件数+棄却件数)】

資料元：知的財産裁判所

1-3 侵害有無の判断

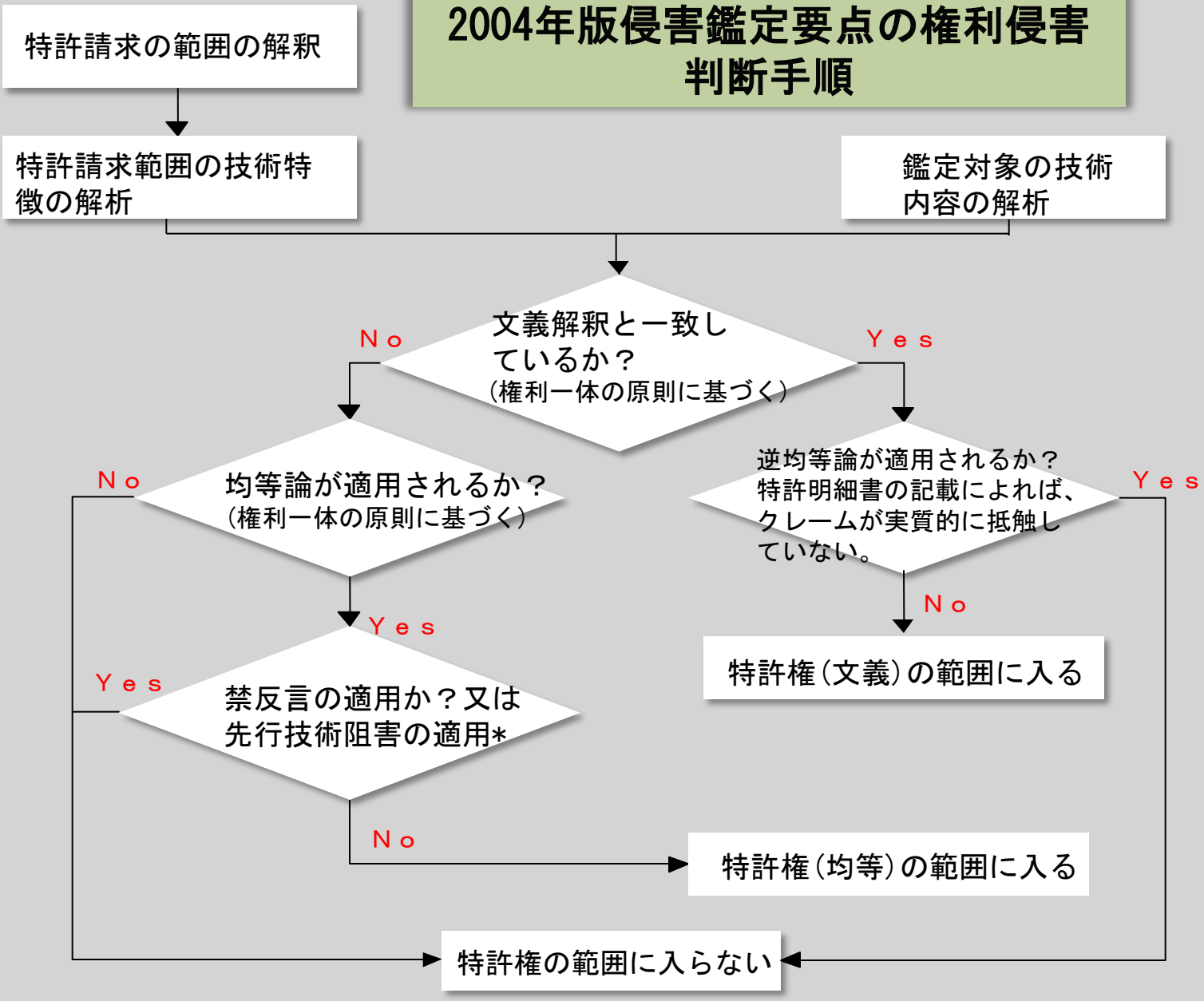
■ 客観要件

- 被疑侵害品又は方法が原告の係争特許請求の範囲に入る。
- 被告に台湾における当該物品の製造、販売の申出、販売、使用又は上述目的による輸入の行為がある。

■ 主観要件

- 特許権侵害の故意、過失。

2004年版侵害鑑定要点の権利侵害判断手順



＊被告は禁反言の適用もしくは先行技術阻害の適用の一つか、又は両方を併せて主張することができ、判断時、両者には前後順序関係がない。

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釋根拠

■ 外部証拠

- 内部証拠以外のその他の証拠をいう。
- よく引用されるもの
  - 発明者又は創作者によるその他の論文著作物
  - 発明者又は創作者によるその他の特許
  - 関連する先願（例えば、追加出願の親案、優先権主張の先願等）
  - 専門家証人の見解
  - 当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の観点
  - 当該発明の属する技術分野における権威著作物、辞典、専門辞典、参考書、教科書等
  - 特許侵害鑑定要点(草案)第30-31頁

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釋根拠 -- 内部証拠と外部証拠

■ 内部証拠

- 請求項の文字
- 発明（又は実用新案）説明
  - ・発明（又は実用新案）説明には、発明の属する技術分野、先行技術、発明（又は実用新案）の内容、実施方法及び図面の簡単な説明(名称及び要約を含まない）がある。
- 図面
- 出願の従来ファイル
  - ・出願の従来ファイルとは、特許出願から、特許権の保護に至る迄の過程において、出願時の元明細書以外の書類ファイル、例えば、出願、無効審判又は行政救済段階の補充、補正、訂正書類、応答書、答弁書、理由書またはその他関連書類等をいう。
  - ・特許侵害鑑定要点(草案)第30頁

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釋根拠

■ 実施例及び要約について、原則的に解釈の根拠に属さない。
（知的財産裁判所 97年度民専上字第4号民事判決）

・ その他、発明の説明に実施の方法が記載されなければならず、それで始めて明確且つ十分に発明の目的を果たすために問題の解決に用いられる技術手段に該当し、通常の知識を有する者が極端な実験を必要とせず、特許出願に係る発明の内容を理解し、それに基づいて実施することができる。それ故、特許権範囲の解釈時には明細書に記載された実施方法又は実施例を含めなければならないが、それに限らない。
（知的財産裁判所 98年度民専訴字第143号民事判決）

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲解釋における証拠の優先順位

- ✓ 内部証拠が特許請求の範囲をはっきりと明確にさせるに足りる場合は、外部証拠を適用する必要がない。
- ✓ もし、内部証拠と外部証拠の解釈について、齟齬があった場合、内部証拠を優先的に採用する。

特許侵害鑑定要点(草案)第30頁
知的財産裁判所 98年度民専上字第7号民事判決
知的財産裁判所 98年度民専上字第42号民事判決
知的財産裁判所 98年度民専訴字第61号民事判決

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ 折衷限定主義を採用

特許権の範囲は、明細書に記載の特許請求の範囲を基準とし、必要なときは、明細書及び図面を参酌することができる。

(特許法第58条第4項、実用新案権特許法第120条準用)

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ クレーム差異の原則
(doctrine of claim differentiation)

特別な限定事由を除き、番号が異なる請求項は個別で独立した権利範囲を有する。これが「クレーム差異の原則である。

それ故、特許請求の範囲を解釈するにあたり、当該請求項に使用された文字を判断するほか、当該請求項にないが、その他の請求項に使用されている文字にも注意しなければならない。

知的財産裁判所98年度民専訴字第29号民事判決

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

請求項1には、「…ストローク位置決め管（15）の管壁に、**少なくとも**ストローク案内溝（152）を形成し、…」とある。

請求項4は請求項1に従属するもので、「…該ストローク位置決め管（15）には、**幾つか長さの異なる**ストローク案内溝（152）を設けることが可能である…」とある。

係争特許の請求項4は独立項である請求項1に従属する従属項であり、請求項1の全ての技術特徴を含んでいる他に、さらに「…該ストローク位置決め管（15）には、幾つか長さの異なるストローク案内溝（152）を設けることが可能である」とより一層限定されている。そして、「特許請求の範囲の請求項差異化の原則」により、特許請求の範囲の請求項1と請求項4とは差異を有しなければならない。請求項4の「幾つか長さの異なるストローク案内溝（152）」とは、複数の長さの異なるストローク案内溝であると定義されているため、請求項1には、必ず一つだけのストローク案内溝の実施態様も含んでいなければならない。

知的財産裁判所98年度民専訴字第29号民事判決

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ **請求項全体内容を根拠とする**

例えば、特許請求の範囲に複数の技術特徴が記載されているときは、その一部の技術特徴だけでもってその特許権範囲を認定することができない。また、ジェプソンタイプ（前置き部分と特徴部分を指す）記載の請求項については、特徴部分と前置き部分に記載された技術特徴を結合し、その特許権の範囲を認定しなければならない。

特許侵害鑑定要点(草案)第31頁

特許請求の範囲に記載された内容は、全体的な技術手段であり、要件、成分又はステップをどのように分解したり、組み合わせたりするのかを問わず、その記載された技術特徴は省略できない。

特許侵害鑑定要点(草案)第36頁

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

- 特許請求範囲の解釈は請求項に記載された全体の内容を根拠としなければならない。例えば、特許請求範囲に複数の技術特徴が記載されているとき、その中の一部の技術特徴だけでもってその特許請求範囲を認定することはできない（被上証3号：特許侵害鑑定要点第31頁参照）。
- よって、上訴人は、被上訴人の係争製品における「底部補強部材E」、「副回転盤A5」が係争特許の特許請求の範囲の請求項1の「補強部材30」、「副回転盤24」と実質上同一ではないという事実を無視してはならず、単に該特許請求の範囲には「…いつでも変位可能（主回転盤が回転可能）、面を変換可能な機能効果（副回転盤による回転）」という記載があったために、被上訴人の係争製品では「回転変位（面変換）」という機能さえあれば、すぐに上訴人の係争特許の特許請求の範囲に含まれてしまうと認定してはならない。そもそも、被上訴人の係争製品の底部補強部材Eと係争特許の補強部材30とは実質上同一結果をもたらすことができない。

知的財産裁判所 98年度民専上易字第6号民事判決

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ **通常の意義解釋**

・ 権利請求範囲の解釈は、その記載された文字を中心とし、当該実用新案の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時に認識又は理解した当該文字の文面の意味（plain meaning ）を判断するにあたっては、出願人により明細書に明確な定義がされているのを除き、当該文字にその他の意味を与える顕著な意図がないとき、当該文字が通常の知識を有する者に認識又は理解できる通常且つ慣用の意義（ordinary and accustomed meaning ）を有すると推定される。

（知的財産裁判所 98年度民専上字第47号判決）

文言の解釈に関しては、その文面の意味(plain meaning)が 、国民が幼少時から学んできた言葉解釈及び日常的な言葉の意味を離れないとき、始めて適切であるといえる。

（知的財産裁判所 97年度民専訴字第26号判決）

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ **請求項における機能性の叙述**
- **限定条件とする**

・ 特許請求の範囲中の、「機能関連の記載」は通常各請求項の末尾に付け加えられ、これを以って特定の機能又は操作方式を描写する 。**この類の「機能性関連記載」は、特許権利者の主観意識による権利範囲の限定又は排除事項と関連するので、権利範囲解釈の際、原則上比較対照の対象にすべきである** 。例えば特許請求の範囲の記載が ：「一種……の転向装置で 、……を含む、よって（whereby）、……、快速に転向する目的に達する 。」その中の「よって、快速に転向する目的に達する」 は、即ち機能関連記載」なので、比較対照の対象にすべきである 。

特許侵害鑑定要点(草案)第34頁

1-3 侵害有無の判断(続)

特許請求の範囲の解釈原則

■ 請求項における功能性の叙述
- 限定条件とする
- 比較対照の基礎としない

・ 係争特許は「金属放熱プレートに対する**折曲を経た加工成形の部材**」の折曲を経た加工成形の製造方法を権利請求の範囲に記載した。**製造方法は実用新案の創作対象**ではないので、当然前記の加工成形の製造方法が係争実用新案の創作内容であるとは言えない。よって、係争実用新案の技術内容と無効審判請求の証拠を比較して突出した技術特徴があるか、または明らかに機能が増進しているか否かについては、**当然実用新案請求の範囲の形状、構造または装置の構造を比較対照の基礎にすべきである**。

知的裁判所 99年度行専訴字第4号行政判決

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-3 侵害有無の判断(続)

均等侵害の判断-案例1

多機能アイマスクの改良構造
知的財産裁判所101年民專上更(二)字第2号判決

係争特許

Element by element ?
Invention as a whole ?

マスク本体は、その内部にエアポンプ、排気弁、エアダクト、振動モータ、ブザー、配線板等が設置されていて、コントローラと接続する導線がその表面から延出している。

1-3 侵害有無の判断(続)

均等侵害の判断-案例1

被疑侵害品

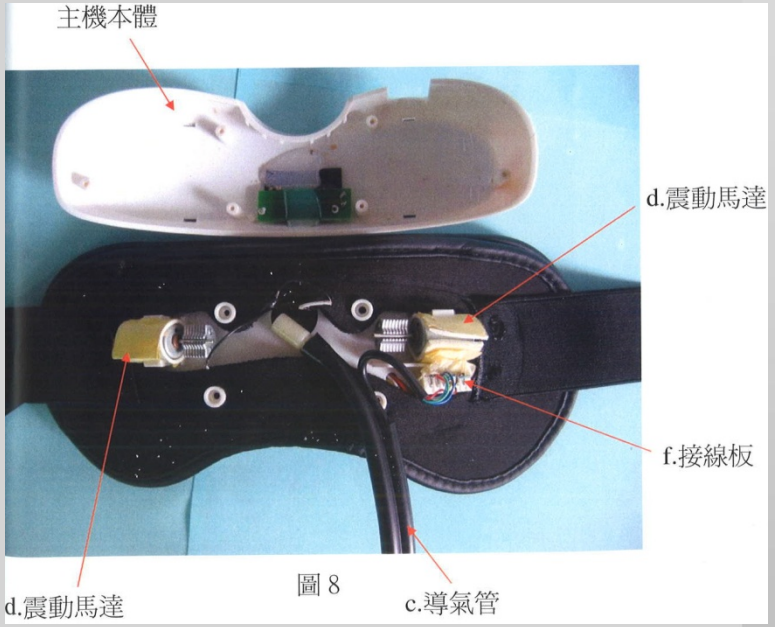
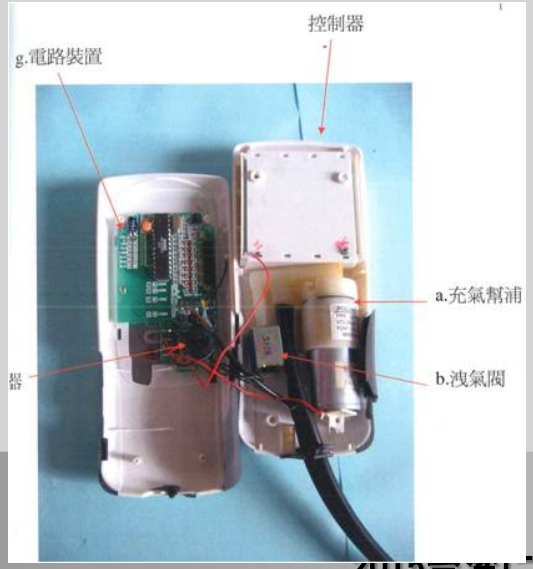


圖 8



被疑侵害品である多機能アイマスクは、内部にエアダクト、振動モータ、配線板等が設置されていて、コントローラに接続する導線及びエアダクトが表面から延出しており、またコントローラにおいてエアポンプ、排気弁、ブザー等が設置されている。

均等侵害の判断-案例1

被疑侵害品と係争特許請求項1の文言比較分析表（1）

要件番号	係争特許請求項1の技術特徴	要件番号	被疑侵害品の技術内容	文言侵害
A	多機能アイマスク	a	多機能アイマスク	該当
B	バンドの前方にマスク本体と気圧ホットパック装置が結合され、人体の眼部に締め付ける弾性バント	b	バンドの前方にマスク本体と気圧ホットパック装置が結合され、人体の眼部に締め付ける弾性バント	該当
C	その内部にエアポンプ、排気弁、エアダクト、振動モータ、ブザー、配線板等が設置されていて、コントローラと接続する導線がその表面から延出しているマスク本体	C	内部にエアダクト、振動モータ、配線板等が設置されていて、コントローラに接続する導線及びエアダクトが表面から延出しており、またコントローラにおいてエアポンプ、排気弁、ブザー等が設置されているマスク本体	該当なし
D	前、後仕切り板からカバー状に構成し、空気袋、発熱部材等を内蔵し、空気袋と発熱部材の吸気口及び導線が、それぞれマスク本体と結合する気圧ホットパック装置	d	前、後仕切り板からカバー状に構成し、空気袋、発熱部材等を内蔵し、空気袋と発熱部材の吸気口及び導線が、それぞれマスク本体と結合する気圧ホットパック装置	該当

均等侵害の判断-案例1 被疑侵害品と係争特許請求項1の文言比較分析表 (2)

要件番号	係争特許請求項1の技術特徴	要件番号	係争製品の技術内容	文言侵害
E	内部に電気回路装置が設置されていて、表面に制御スイッチと調節ボタンが複数設置され、操作する際、電気回路装置を駆動することで、空気袋を膨脹・収縮させると共に発熱部材を発熱させるコントローラとを備えている。	e	内部にエアポンプ、排気弁、ブザー、電気回路装置が設置されていて、表面に制御スイッチと調節ボタンが複数設置され、操作する際、電気回路装置を駆動することで、空気袋を膨脹・収縮させると共に発熱部材を発熱させるコントローラとを備えている。	該当
F	コントローラのプリセット操作により、眼部に対して、膨脹・収縮による揉み、ホットパック、振動による揉み等を、交互に多重作用することができる。	f	コントローラのプリセット操作により、眼部に対して、膨脹・収縮による揉み、ホットパック、振動による揉み等を、交互に多重作用することができる。	該当

1-3 侵害有無の判断(続)

均等侵害の判断-案例1

【知的財産裁判所の見解】---均等侵害の成立

■ **均等論の比較原則は、分析後の特許請求の範囲における技術特徴と係争製品の対応部品とを逐一比較する必要がない。**

均等論の比較原則は、第三者が係争特許請求項の技術特徴の非本質的な変更により、侵害責任の成立を回避するのを避けるためのものである。それ故、**係争製品の全体的な技術手段により生じた機能と結果が、係争特許に対応する全体的な技術特徴をもって、その属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に知ることができる均等な範囲であるかどうかを検討する**。係争特許の技術特徴の殆どが係争製品に表現されており、その差異は「エアポンプ、排気弁及びブザー」の位置が異なっているだけであり、当該の異なっている位置により発生した気体の充填・放出と音声による警告機能、並びに気圧マッサージと音声による警告などの効果はいずれも係争特許と同一であるので、係争製品に均等論の適用がないと認定することは困難である。

1-3 侵害有無の判断(続)

均等侵害の判断-案例1

【知的財産裁判所の見解】---均等侵害の成立

- **係争製品はエアポンプ、排気弁、ブザー等の位置を変更することにより、この置換えがその属する技術分野において、通常の知識を有する者にとって、容易に思いつくか、または容易に完成することができるかによる。**

上訴人は中国特許、即ち更二上証17から19までを提出し、係争特許の属する技術分野において通常の知識を有する者が、すでにエアポンプまたは排気弁等の構造でエアダクトを利用して、マスク本体にある空気袋につなげることを知っている技術レベルに達していると主張した。…言い換えれば、その属する技術分野において通常の知識を有する者は、係争特許の「アイマスク本体内のエアポンプ、排気弁及びブザー」を係争製品の「コントローラにおいてエアポンプ、排気弁及びブザーを設置する」に置換え、当該位置は容易に置換えられるものであり、且つ係争製品により生じた発明の効果が係争特許と同一であるので、係争製品に均等論原則を適用すべきである。

1-3 侵害有無の判断(続)

特許侵害鑑定

■ 特許権が侵害されているのかどうかについては、必ず鑑定を行わなければならず、即ち特許権者は被疑侵害物の技術特徴が係争特許請求の範囲に入ることを証明しなければならない。

■ **侵害鑑定報告は法定要件ではない**

- 鑑定報告が存在したとしても、それは補助的な証拠に過ぎず、裁判所はやはり鑑定報告の内容について合理的で遺漏の箇所がないかを判断しなければならない（最高裁判所民事判決86年度台上字第65号 ）。

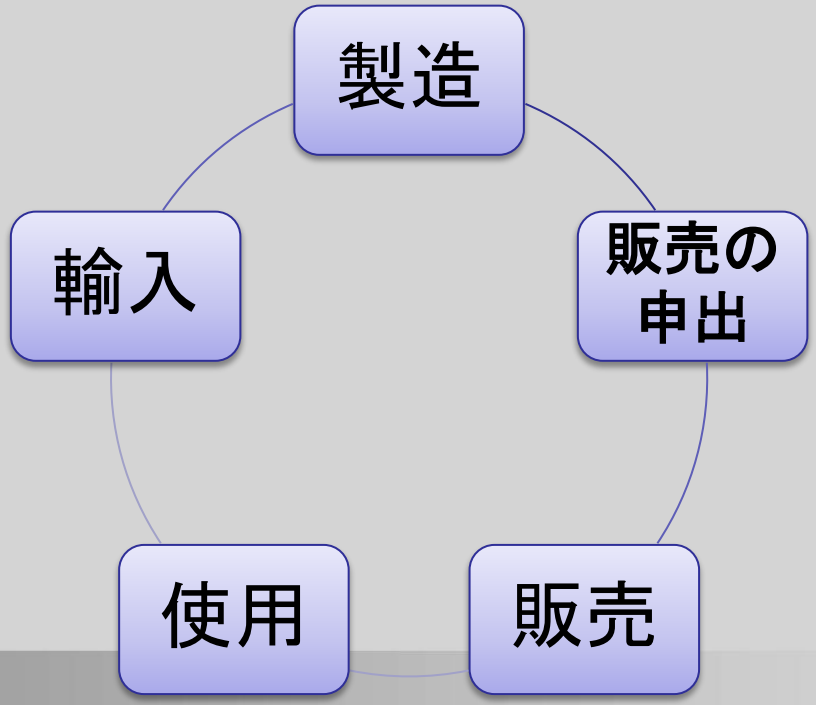
■ **鑑定機構：明確な法律規定がない**

特許権者自身
特許権者の代理人
司法院公布の「特許侵害鑑定専門機構の参考リスト」
その他専門機構（最高裁判所民事判決95年度台上字第736号 ）
技術審査官（知的裁判所設立後、技術審査官が鑑定する傾向）

1-3 侵害有無の判断(続)

侵害者側の侵害行為の種類

- 台湾で被告に、当該物品の製造、販売の申出、販売、使用又は上述目的による輸入などの行為がある。



1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■**侵害排除請求**--**侵害者に主観上故意又は過失があることを必要としない**

(知的財産裁判所 99年民専上字第76号民事判決)

侵害排除とは一種の不作為請求権であるので、客観上侵害事実もしくは侵害の虞があればそれで十分であり、更に侵害者の主観的要件を論じる必要はなく、なお且つ権利内容の完全な実現において、もしある種の事由による妨害や妨害の虞があった場合、権利所有者も権利の完全性を保全する為、当然当該妨害の排除を請求する権利を有するので、それは侵害者の主観的要件とは無関係である。

■**損害賠償請求**--**やはり過失責任主義を原則とする**

特許法第96条第2項:「特許権者は、**故意又は過失**による特許権侵害について、損害賠償を請求することができる。

1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■ 過失の判断基準

- いわゆる「過失」とは、予見できるか、回避できる損害の発生に注意せずに、損害を発生させることであり、**ここで言う予見できるか回避できる程度、即ち行為者の注意義務も具体的な事件の違いにより高低の別があるものだが**、通常は善良な管理者の注意程度を斟酌基準とする。特許権侵害事件においては、法律に明文による規定がなくても、製造会社もしくは競合する同業者と単純な小売業者、偶然の販売者等では、予見や回避ができる損害発生に対する注意程度も必ず異なるものであるので、個別案件の事実に応じて、**双方の個別の営業項目、資本額の多寡及び営業収入状況を含む営業規模、研究開発部署設立の有無等の営業組織、侵害行為の実際の内容等の事情を見て、行為人の注意義務違反の有無を判断しなければならない。**

(知的財産裁判所 99年民専訴字第156号民事判決)

1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■ **過失の判断基準**

— 特許権は登記及び公告制度であり、何人も等しく知ることができる状態にあるので、当該発明又は創作が属する技術または技芸分野において、通常の知識を有する者は当然、特許権の存在を知らないと称してその無過失を抗弁してはならない。

— 知的財産権の侵害は、既に現代企業経営において直面するリスクになっており、事業者も生産、製造、販売に従事するに際し、従来に比べても、より高いリスク意識を持ち、注意義務を負って、他人の知的財産を侵害する事態を回避しなければならない。**したがって、一般的なリスク意識を持つ事業者についてもその生産、販売行為の際に、その実施する技術について、最低限度の特許権の調査を行わなけばならず、もし調査しないならば、過失があることになる。**

（知的財産裁判所 99年民専訴字第156号民事判決 ）

1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■ **過失の判断基準**(検索義務の判断標準)

- **製造者**

  「被告Aは特許出願をした経験があるが、特許検索を怠ったり、検索が不十分であったりして、係争特許を検索せずに、係争特許の侵害に関わる製品を製造、販売したので、過失があると認定されるべきである。」

- **販売者**

  「被告Aが製造した係争特許権侵害に関わる製品を販売している被告Bは、単なる販売者であり、製造者ではないので、製品の係争特許権侵害の有無に対する注意義務について、製造者と同一の基準を採用するのではなく、**その営業状態によらなければならない**。」（知的財産裁判所97民専上字第19号判決）

1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■ **過失の判断基準**(検索義務の判断標準)

- **販売者**

もし、販売者が、**少量の特許侵害品を仕入れて販売するにとどまり、またその販売しているその他の物品の種類が多い場合**、販売者に対し販売品の種類毎に特許権の侵害有無を逐一検索するよう要求すれば、その販売コストを引き上げる一方、販売価格の値上げにもつながり、販売者及び消費者のいずれに対しても公正さを欠く。しかし、もし販売者が**大量に仕入れ、且つ販売品の種類が少なく、その検索コストが販売コストに占める比率が高くないばかりか、販売数量の増加につれ、商品ごとに占める検索コストの比率も低くなるなら、検索の必要があることは当然である**。知的財産裁判所97民専上字第19号判決

1-3 侵害有無の判断(続)

主観要件：特許権侵害の故意、過失

■ **侵害者の過失責任と特許権者に特許表示をする義務があるか否かとの関係**

・ 特許法第98条:「特許に係る物に特許証書の番号を表示しなければならず、特許に係る物に表示することができないものは、ラベル、包装またはその他の他人の認識を引くに足りる顕著な方式で表示することができる。表示をしなかったものは、**損害賠償を請求する時に、侵害者が特許に係る物であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない**。」

・ 同法第120条及び第142条に基づき、実用新案及び意匠に準用する。

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

■ **台湾の現行特許法には間接侵害の規定がない**

知的財産局は今回の特許法修正時に、特許間接侵害の草案を提出した。条文内容は「特許に使用して問題を解決する主要技術手段の物であると明らかに知りながら、販売のための申出をしたり、或いは当該特許権を侵害する者に販売した場合、特許権の侵害と見なす。但し当該物が一般取引で通常に取得できるものであれば、この限りでない。」(**2009年2月6日版特許法修正草案第100条第1項**)
当該規定の要件及び適用は以下の通り。

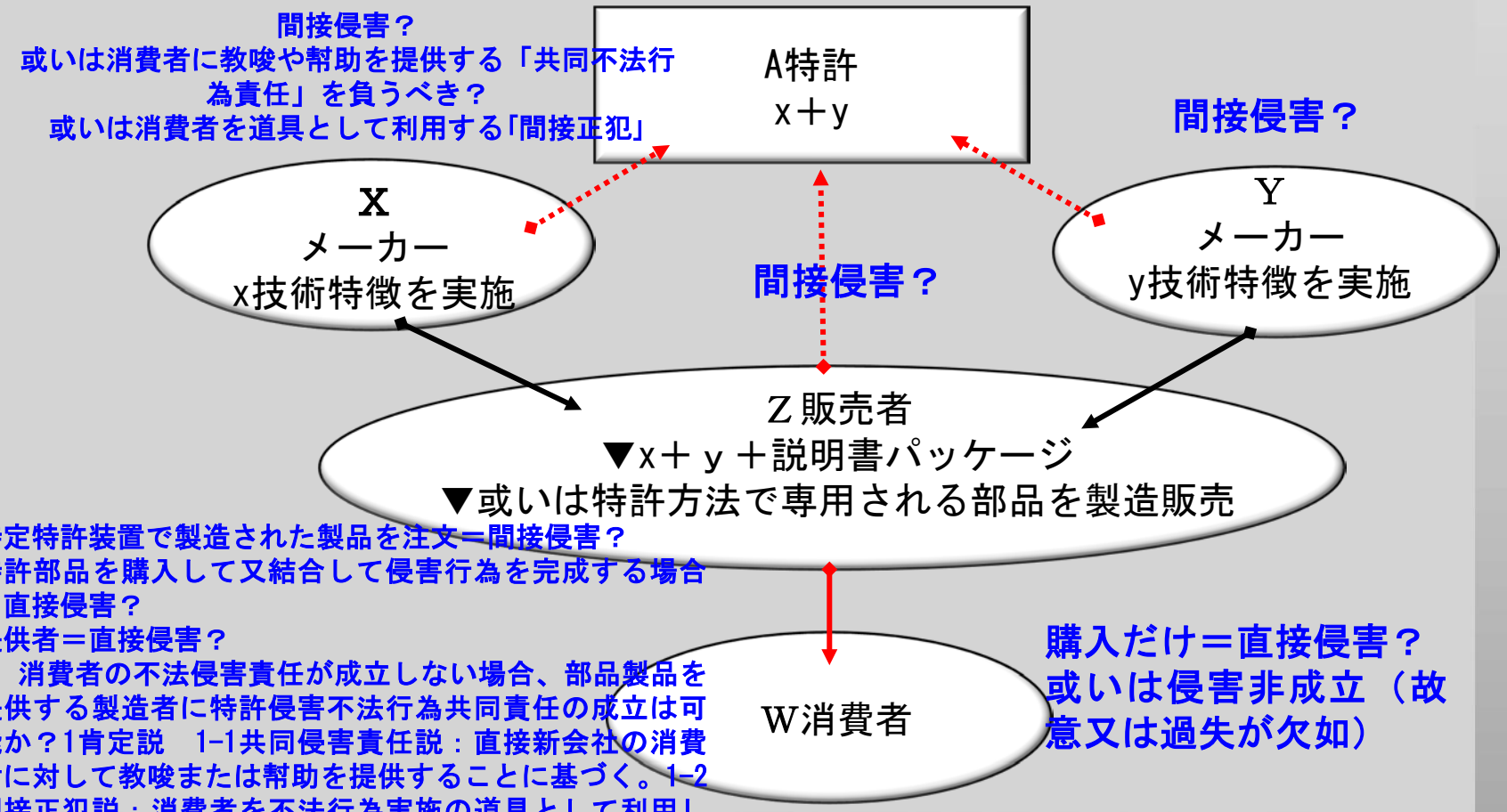
✓ 「従属説」を採用

✓ 主観上「特許の問題解決に用いる主要な技術手段の物であることを明らかに知っている」のでなければならないが、教唆の故意或いは幇助の故意がある必要はない。

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について



特定特許装置で製造された製品を注文＝間接侵害？
特許部品を購入して又結合して侵害行為を完成する場合＝直接侵害？
提供者＝直接侵害？
Q　消費者の不法侵害責任が成立しない場合、部品製品を提供する製造者に特許侵害不法行為共同責任の成立は可能か？1肯定説　1-1共同侵害責任説：直接新会社の消費者に対して教唆または幫助を提供することに基づく。1-2間接正犯説：消費者を不法行為実施の道具として利用したという。　2否定説：消費者に恋または過失がないので、正犯各が成立しない、よって幫助や教唆の共同不法行為責任者がいない。

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

- ✓ 行為の客体は「特許の問題解決に用いる主要な技術手段の物」に限られる(一般取引で通常に取得できるものは除外する)。
- ✓ 行為の様態は「販売のための申出或いは販売」に限られる。
- ✓ 「損害賠償」及び「侵害排除」が請求できる。

- ➢ 但し知的財産局が数回公聴会を開き、国際的検討会を開催して各界と意見交換した後、知的財産裁判所が設立されたばかりで、且つ台湾の産業形態にパーツ生産或いは加工後再輸出という企業が多いことを考量し、制度導入初期の適用上、疑念による権利濫用或いは濫訴の情況を避けるため、知的財産裁判所がさらに多くの実務案件を蓄積した後に、立法の必要性を再評価するほうが適切であると認め、今回の特許法修正草案に間接侵害制度は入れないことになった。

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

■ **現在特許法には間接侵害について明文規定がないが、一般条件の下、民法第185条の共同侵害の規定が適用できる可能性があり、「損害賠償」だけが請求できる。**

民法第185条第1項では、「数人が共同で不法に他人の権利を侵害したときは、連帯して損害賠償の責任を負う。」となっており、同条第2項では、「教唆者及び幇助者は共同行為者とみなす。」となっている。当該規定の要件及び適用は以下の通り。

1) 教唆者及び幇助者は直接侵害者の侵害行為に従属し、直接侵害行為者の行為が侵害の結果を生じさせていなければならない(即ち直接侵害行為者に特許権損害の行為があったので、損害賠償責任を負わなければならないことを証明しなければならない)。

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

2) 主観上、教唆の故意或いは幇助の故意がなければならない(即ち教唆行為或いは幇助行為が直接特許権侵害を引起す結果の発生を明らかに知っている)。

3) 解釈上、行為の客体は「特許による問題解決に用いる主要な技術手段の物」に限られる(一般取引で通常取得できる物は除外)。

4) 解釈上、行為の態様原則上「製造、使用、輸入、販売のための申出、販売」が含まれるが、実務上では「販売のための申出、販売」の二つの行為態様については侵害行為幇助の成立が難しい。

5) 損害賠償責任のみ請求できる。

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

■ 今までの判決を検索したところ、知的財産裁判所による関連判決があり（97年度民専上字第20号）、それはなお「共同不法行為」の民法理論を固く守り、独立した「間接侵害」成立の可能性を否定している。その見解は次の通りである。

・ 『……特許権者はその特許権が侵害されたとき、特許法第84条第1 項に基づき、損害賠償、その侵害の排除、防止を請求することができる。その請求対象は、特許権を侵害した直接行為者である。台湾の特許法制度において、「間接侵害責任」（第三者による直接侵害行為に対する間接侵害責任を負う）の概念がなく、つまりその主観的意図及び行為態様を評価したところ、もし直接参与又は第三者による特許権侵害の活動に介入しなかった場合、第三者による侵害行為と関連があるだけをもって、その者に侵害の責任を負わせることができない。』

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

- 『医師が関連処方箋を発行した後、患者がビオグリタゾン又はその塩類薬品と、ビグアニド、インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤と併せて使用した。医師及び患者が第135500号特許の請求範囲に定めた組成物（A ）と（B ）を組み合わせたが、**医師及び患者（主たる行為者）は上訴人による第135500号特許権を侵害する故意や過失がないので、侵害行為を構成しない。被上訴人（製薬メーカー）に「他人を教唆し、侵害行為をする決意を持たせ、ひいては、侵害行為をした」教唆行為が一切ないことは当然である。**』

- 『患者が「Glitos」(泌特士)薬品を飲んだ後、ビオグリタゾンの代謝作用によりM-III及びM-Ⅳ化合物を生じさせ、ひいては、糖尿病の治療効果があるが、**患者（主たる行為者）には上訴人第63119号特許権を侵害する故意や過失が明らかにないので、侵害行為を構成しない。被上訴人に「他人を教唆し、侵害行為の決意を持たせ、ひいては侵害行為を行った」教唆行為、又は「侵害行為者を幇助し、侵害行為をしやすくさせる」幇助行為が一切ないことから、被上訴人は共同不法責任を負う必要がない。**』

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について

- 共同侵害行為（教唆又は幫助）を主張する要件（Q:どのように直接侵害又は間接侵害を判断するのか？（案例１）
- 直接侵害者及び侵害行為の存在が原則上必要だが、それが推定された存在でもかまわないとする判決もある。又、消費者の存在を差し置いて、製品提供者の直接侵害責任を認定する判決もある。

（案例2/99民専訴第59号/101民専上第31号）（案例３/100民専訴69/101民専上22）

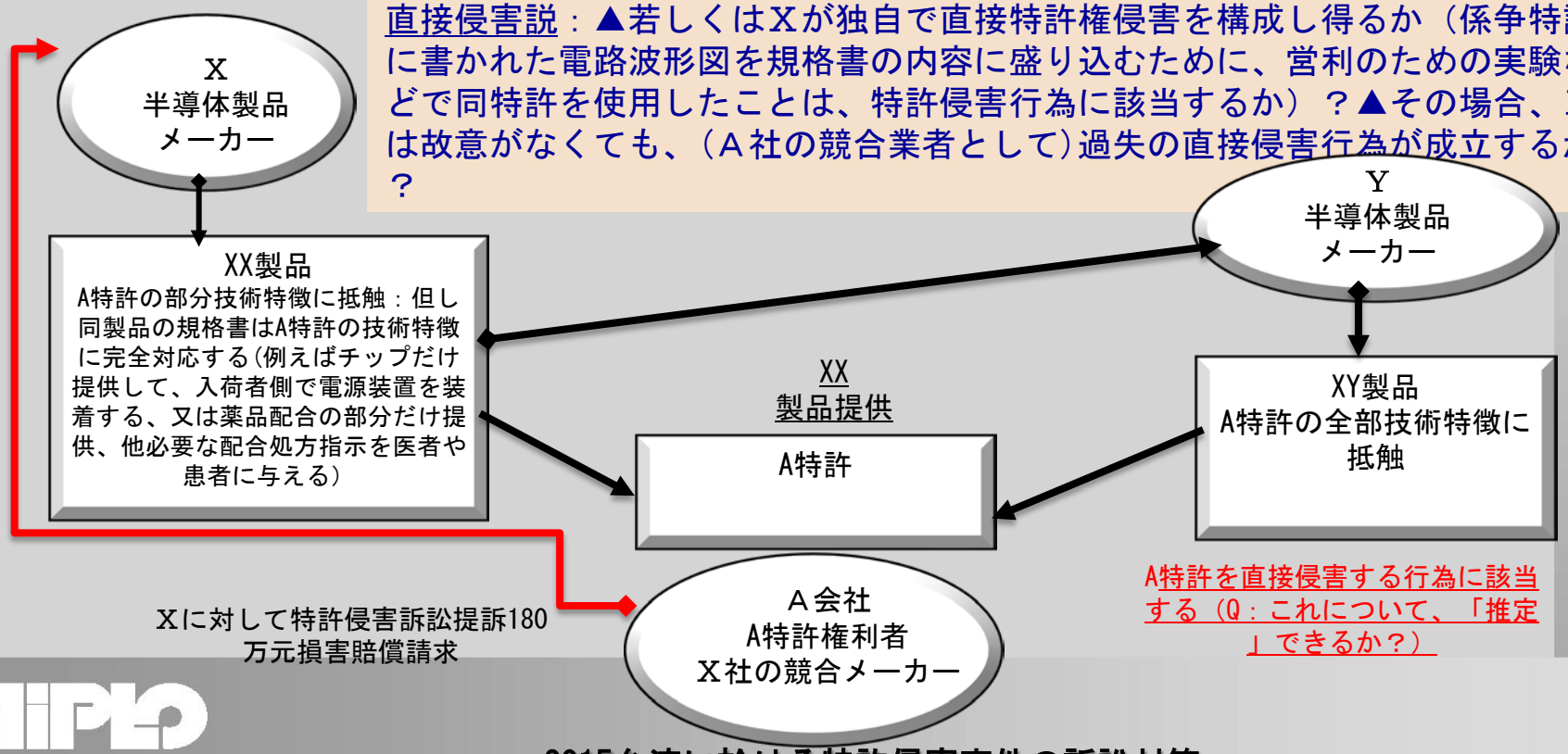
- 間接侵害者による造意又は幫助行為が、侵害結果の発生と相当な因果関係がある
- 間接侵害者による造意又は幫助行為は、故意によらなければならないか、それとも過失によるだけで十分であるか？

1. 故意があるべきと認定（案例4/101民専上易字第1号/92台上1593）
2. 過失があるだけで十分と認定（案例2/99民専訴59/98台上1970）

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について-案例１

Q：間接侵害説：▲Ｘの販売行為はＹの特許権侵害行為の幇助になるか（Ｘが係争製品を販売していることから、Ｙが特定されないまま、Ｙの存在とそれによる直接の侵害行為を想定して、Ｘの間接侵害を認定できるか？その場合、Ｘは過失の侵害教唆になりうるか？）▲その場合、XX製品がA特許を侵害する目的に製造されたものとして認定される必要があるか？
直接侵害説：▲若しくはＸが独自で直接特許権侵害を構成し得るか（係争特許に書かれた電路波形図を規格書の内容に盛り込むために、営利のための実験などで同特許を使用したことは、特許侵害行為に該当するか）？▲その場合、Ｘは故意がなくても、（Ａ社の競合業者として）過失の直接侵害行為が成立するか？



1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について-案例 2

消費者の存在を解して製品の提供者の直接侵害責任を認めた案例

X排気管製品+Y曲管製品
(ガス給湯器の強制排氣管)

Y(消費者)

A社
A実用新案権者

X
厨房機器販売店

消費者が購入後に排気管及び曲管を組立てて給湯器に取り付ける

A実用新案(ガス給湯器の強制排気管伸縮調整構造)の権利範囲は次のとおり。：
ガス給湯器の排気口に順に一組目の排気管、曲管及び二組目の排気管を接続する。その特徴は、少なくとも一組の排気管にフレキシブルジョイント対応の内外管があり、内外管の相対外端にそれぞれ接合部が設けられていて、排気管の長さを伸縮により調整することである。

X はスリープと曲管を個別に販売し、組立品を販売しているのではない。
X　はその販売製品について、実用新案権の範囲に入らないので侵害品販売行為もないと抗弁：
(1)自分は単独で個別に販売しており、セット製品(即ち二組の排気管+曲管)を販売しているのではない。
(2)自分は単一の使用方法を教示したわけではなく、消費者は単独使用や単独購入できる。
(3)消費者は購入後に必ず給湯器に取り付けるわけではない。
(4)自分の行為はせいぜい間接侵害だけであり、法律では処罰されない。

Xに対して実用新案権侵害訴訟提起50万元の損害賠償請求

Q1：Xには実用新案権侵害行為があるか?

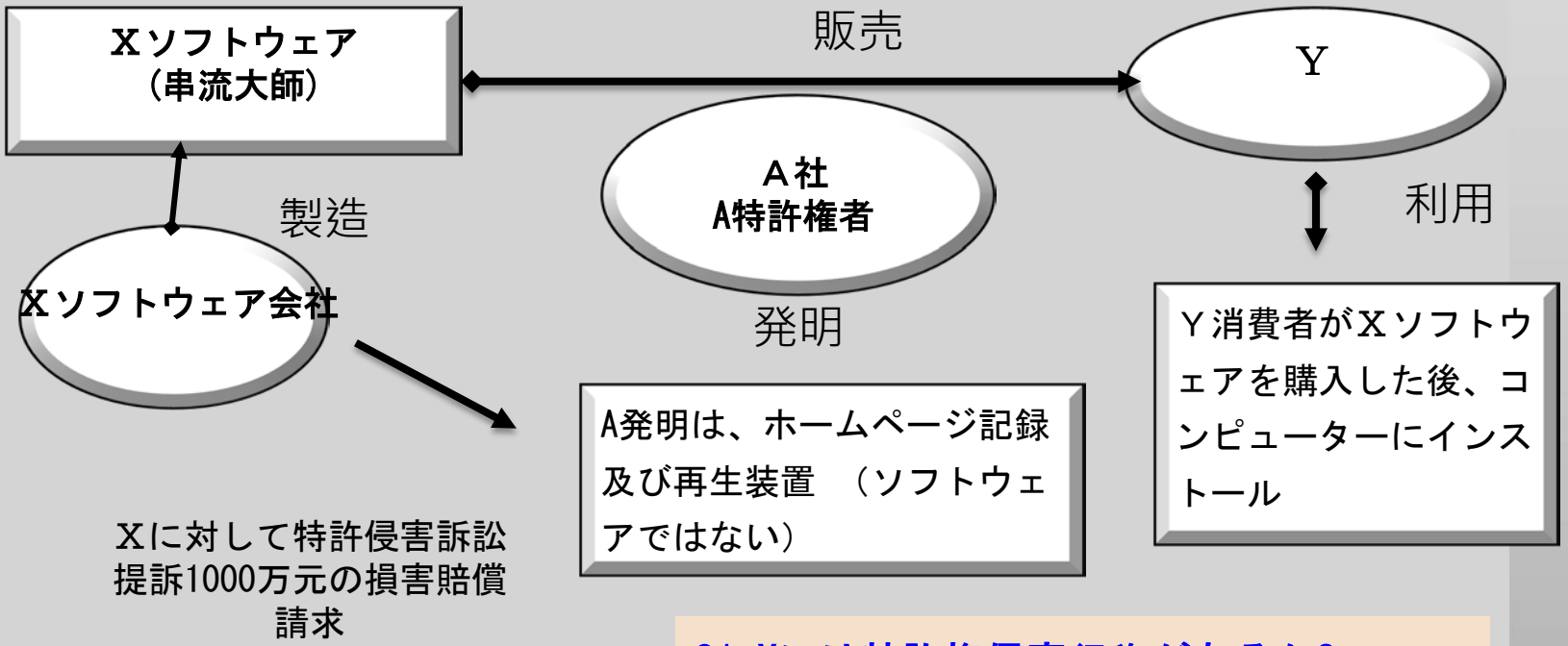
Q2：Xは、実用新案権侵害行為をYに幇助又は教唆したか？

1 訴訟提起前の評価及び準備事項

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について-案例 3

消費者を直接侵害者として推定しない案例



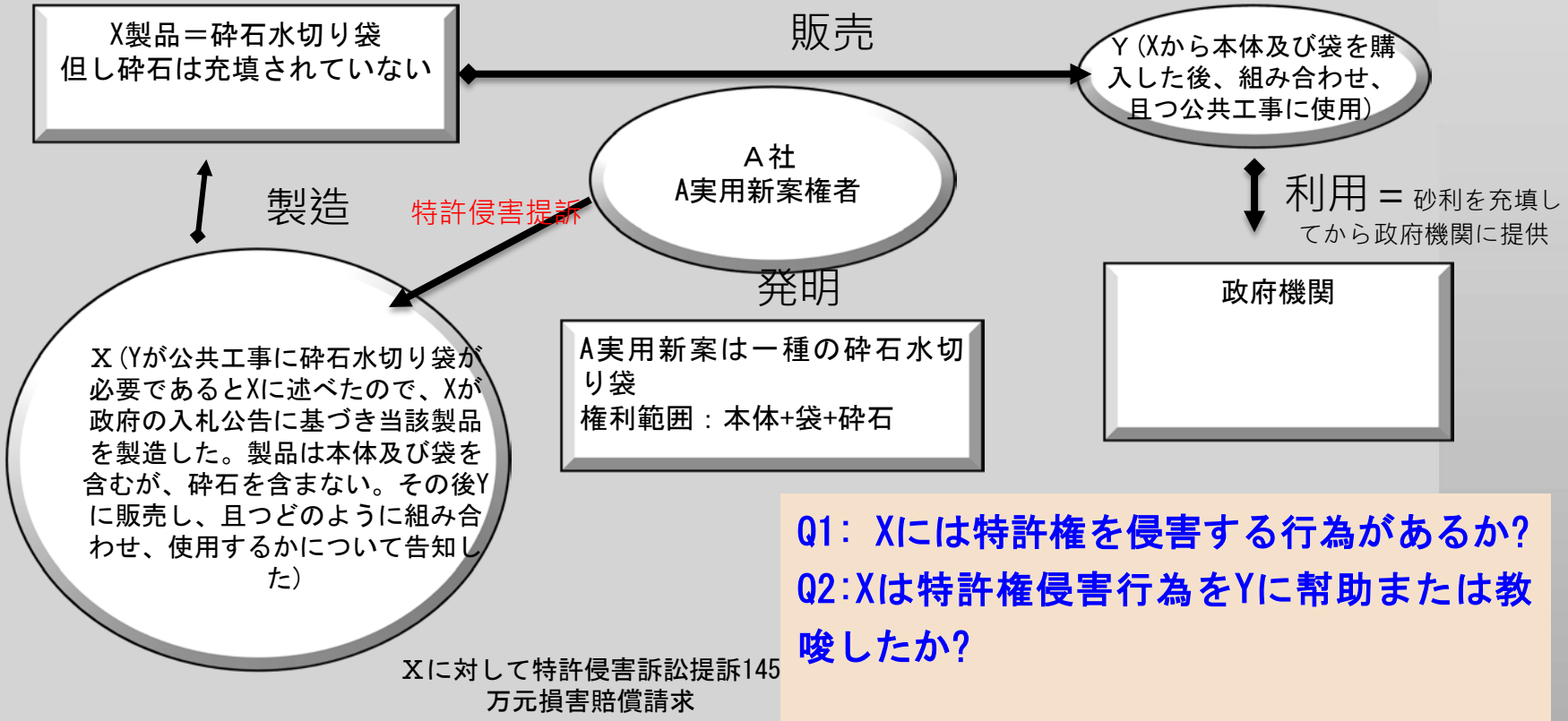
Q1:Xには特許権侵害行為があるか?

Q2:Xは特許権侵害行為をYに幇助又は教唆したか?

1-3 侵害有無の判断(続)

間接侵害について-案例 4

政府の競札応募者の特許侵害責任を否定する案例



Q1: Xには特許権を侵害する行為があるか?

Q2:Xは特許権侵害行為をYに幇助または教唆したか?

1-4 前案検索及び特許有効性の評価

- 前案検索及び特許有効性の評価を行い、訴訟中に侵害者から特許は無効だと抗弁することを避けるために、必要な時に特許請求の範囲について適切な訂正または減縮を知的財産局に請求する。

2 提訴前の対策と戦略

- 警告書の送付
- 証拠保全
- 暫定的状態を定める仮処分
- 仮差押

2 提訴前の対策と戦略

2-1 警告書の送付

■ 警告書の送付は訴訟による権利主張に必要な要件ではない。

警告書送付のメリット

「通知」の効果を達成できる。訴訟中において侵害者が警告書を受けた後、主観的に権利侵害の故意または過失があると主張できる。またある場合（例えば侵害者が国内の中小業者）、侵害者が警告書を受けた後、侵害行為を中止し、または和解に応じる申入れをしてくる可能性があるので、訴訟のコスト及び時間も節約できる。

2 提訴前の対策と戦略

2-1 警告書の送付(続)

警告書送付の形式

警告書 、弁護士書簡 、敬告状 、公開状 、新聞広告 、その他の事業者自身又は他の事業者の取引相手方もしくは潜在的な取引相手方に対して知らせ得る書面

（行政院公平取引委員会の事業者による著作権、商標権及び特許権の侵害に関わる警告書の送付案件に対する処理原則第二点「送付対象」の規定）

警告書送付の対象

- **被疑侵害者** ---直ちに送付
- **被疑侵害者の取引相手方**----公平取引法に違反するリスクを避けるために、公平取引委員会が定めた「行政院公平取引委員会の事業者による著作権、商標権及び特許権の侵害に関わる警告書の送付案件に対する処理原則」に注意しなければならない。

2 提訴前の対策と戦略

2-1 警告書の送付(続)

行政院公平取引委員会の事業者による著作権、商標権及び特許権の侵害に関わる警告書の送付案件に対する処理原則第四点「権利行使に属する正当な送付行為」の規定

事業者が次に掲げる権利侵害の確認手続きを遂行し、且つ公平取引法第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条に規定する違法事由に該当せずに、始めて警告書を送付するときは、特許法に基づく権利行使の正当行為とされる。

（一）警告書の送付に先だって事前に又は同時に侵害容疑の製造者、輸入者又は代理店に対して通知をし、侵害の排除を請求した。

（二）警告書において、その著作権、商標権又は特許権の明確な内容、権利範囲及び侵害される具体的な事実(例えば、係争権利についていつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入がなされたか等)につき明瞭な説明を付し、受領者に、係争権利に侵害容疑がある事実を十分知らせた。

（三）事業者が前項に掲げる侵害排除の通知を怠ったとしても、事前に権利救済手続きをとったとき、又は合理的且つ可能な範囲内で注意義務を尽くしたとき、又は前項の通知が客観的に不可能なとき、又は通知受領者が既に権利侵害争議を知っていたと認めるに足りる具体的な証拠があるとき、既に侵害排除通知手続きを遂行したものとみなす。

2-2 証拠保全

「請求」の疎明

特許権者は下記のことを疎明しなければならない。：

- 特許権が侵害された事実
- 保全の必要がある
  - ✓ 証拠滅失または使用が甚だ困難となることの防止。；または
  - ✓ 事、物の現状を確定することに、法律上の利益があり、且つ必要であるもの。

2-2 証拠保全(続)

案例 1

知的財産裁判所103年度民事抗字第2号決定

A社
A 特許権利者

B

A実用新案：失効した RFIDタグの除去構造」実用新案

無料でETC ラベル eTag製品を提供

証拠保全請求

原審：相手方会社の係争製品のすべての購入記録、輸入資料、価格、種類、数量、使用、販売（相手方が交通部高速公路局に報告したeTag価格を含む）、設置資料、使用記録、在庫記録、印刷式eTag実品及び相手方が係争製品を実施した後、交通部高速公路局から受領した代理徴収サービス費用（対距離課金実施前の均一制及び最新対距離課金の代理徴収サービス費用等資料を含む）について証拠保全を申立てる

抗告：相手方の〇〇のETC「印刷式e-Tag 」の実物、及び2012年12月1日から証拠保全日までの仕入、輸入資料、在庫資料、設置及び販売資料について、証拠保全のため、検証、複製またはコピーの許可を請求する。

Q：もしAが保全の必要性を疎明できても、本件請求に理由があるかについて疎明しない場合、証拠保全を申立てることができるか ？

2-2 証拠保全(続)

案例 1

■ **抗告裁判所が証拠保全を許可**　　知的財産裁判所103年度民専抗字第2号決定

- その斟酌要素は**もし本件請求に可能性が存在し、証拠に滅失または使用が甚だ困難となるおそれがあり、確定した事、物の現状に法律上の利益及び必要があるものである。もし申立人の陳述及び提出した関連証拠により、申立人は相手方に対し案件請求できるとの弱い心証を裁判所に生じさせ、本案請求の主張が概ねそうであると裁判所に信じさせることができるなら**、証拠に滅失または使用が甚だ困難となるおそれがあると疎明するに十分で、事、物の現状の確定に法律上の利益があり、及び必要な証拠があることを参酌とし、申立人に証拠を保全すべき理由があると認定する。
- 反対に、もし申立人の陳述及び提出した関連証拠により、**それが本案請求をできると裁判所に信じさせることができず**、**証拠に滅失または使用が甚だ困難となるおそれがあり、事、物の現状の確定に法律上の利益があり、及び必要があることを疎明していない場合**、申立人が既にその疎明責任を果たしたと認定することは難しい。**よって、本案請求の存在可能の疎明については、申立人による証拠保全理由の疎明程度及び裁判所がこれにより得た心証度と関係があり、証拠保全の申立ては即ち本案請求の存在、実体法上の主張に理由があるかについて疎明すべきであるとは言えない。**

2-2 証拠保全(続)

案例 1

知的財産裁判所103年度民事抗字第2号決定

■ **抗告裁判所が証拠保全を許可**

✓ 事、物の現状の確定について、法律上の利益があり且つ必要である。：

- 前記の通り、相手方が使用しているeTagラベルの類型には変動状況がある。また2013年11月22日に抗告人から弁護士書簡を相手方に発送し、**且つ時間の経過につれ、係争製品は確かに次第に減少する可能があり、今後抗告人が公開市場において係争製品を入手するのが難しくなる**。更に、現在相手方は非上場または非店頭公開企業であり、**且つ無料ですべての車輌にeTag1点を贈呈するので**、**係争製品の実際の使用数量は確かに相手方会社外部から得ることができなくなるおそれがあり、抗告人が起訴前に探知できるものではない**。よって、確かに抗告人には起訴前に係争製品の関連販売状況の現状を確定することについて法律上の利益があるので、関連証拠を保全する必要があり、抗告人が今後本案訴訟において相手方の係争製品が係争特許権を侵害したか、抗告人がこれにより損害を受けたか、得られる損害賠償の範囲を確認するのに役に立つ。

2 訴訟提起前の対策と戦略

2-2 証拠保全(続)

知的財産裁判所103年度民事抗字第5号決定

案例 2

Ａ社
A特許権利者

↔

B 社

犀利士のジェネリック薬品

A特許：四環性派生物、その製造方法及び用途の発明特許(化合物商品名称「Tadalafil」、「犀利士」薬物の主成分)

係争特許の存続期間は2018年2月3日までであるが、B社が2014年中旬に衛生福利部食品薬物管理署に検査登記を申請するので、2015年第一四半期までにTFDAジェネリック薬証書を入手でき、且つ正式発売する見込みだと述べ、更にその会社サイトにおいて自らが台湾で最初に犀利士ジェネリック薬証書を得る業者であると称した。

証拠保全請求 ↕

相手方の係争化合物または係争化合物を含む薬品及び関連技術資料の保全を請求する（いかなる形式で存在するもの、例えば紙本、電子書類または実体物等を含む）、下記のものを含む。：
(1)係争化合物10グラムまたは係争化合物を含む薬品二箱
(2)係争化合物を製造し、または係争化合物を含む薬品製造管理基準書
(3)係争化合物または係争化合物を含む薬品研究・開発記録書、製造書類、製造過程処方、技術評価報告
(4)係争化合物または係争化合物を含む薬品製造ロット記録及び化学検査成績書
(5)相手方が他者に委託した係争化合物または係争化合物薬品を含む人体試験契約書
(6)相手方会社のパソコンにある前記資料を含む電子メール

Q: 侵害者がジェネリック薬を販売すると宣言したことを理由(特許権侵害のおそれがある)として証拠保全を申立てることができるか否か(103民事抗5)?

2-2　証拠保全(続)

案例　2

知的財産裁判所103年度民専抗字第5号決定

【原審裁判所】--申立てを棄却

- 現在たとえ相手方に「Tadalafil 」または「Tadalafil 」を含む薬品を製造または使用する行為があっても、**薬事法で定められている薬物検査登記許可または国外薬物の市場販売許可の取得を目的とし、研究、試験及び必要な行為に従事したものであり**、且つ抗告人は、当該行為の手段と目的が比例原則と一致しない、または範囲が研究、試験の目的を逸脱して抗告人の経済利益に影響することを疎明しなかったので、特許法第60条の規定により、当然当該行為には係争特許権の効力が及ばず、当然係争特許権を侵害するおそれはない。

2-2　証拠保全(続)

案例　2

知的財産裁判所103年度民事抗字第5号決定

【抗告裁判所】--一部の証拠保全を許可

- 相手方の「Tadalafil 」成分10グラムを含む、または当該化合物「Tadalafil 」成分を含む薬品2箱について証拠保全を行わなければならない。

・ 調べたところ、相手方(B社)はその会社ウェブページの「最新情報」において「2013年12月26日に捷安司が更に高収益事業2つを手に入れた」という情報を掲載し、その内容は「B社は、2014年中旬犀利士のED治療薬及び特許麻酔安全針二項の医薬新製品について衛生署食品薬物管理局に検査登記を申請し、2015年第一四半期までにTFDAジェネリック薬証書及び医療器材検査登記を取得する見込みで、正式に市場において発売し、国内外の多大な市場ビジネスチャンスを得る。」、「Cialis犀利士の特許は禮來薬工場に属し、世界三大の勃起機能障礙を治療する薬物の一つであり、捷安司が開発したCialis犀利士ジェネリック薬の効能は先発医薬品に勝っており、2014年末から2015年初までに台湾初の犀利士ジェネリック薬を手にした業者になる見込みである。」で、マスコミにも広く報道された。

2-2 証拠保全(続)

案例 2

知的財産裁判所103年度民事抗字第5号決定

【抗告裁判所】--一部の証拠保全を許可

- 経験則により、相手方は2015年第一四半期に正式に犀利士のジェネリック薬を販売すると宣言し、相手方が係争特許の存続期限までに、**既に一定規模の製造を行い、且つ係争化合物を含む薬品を販売する可能性があり、それは研究、試験または必要な行為に限らない**。しかし「Tadalafil 」は係争特許に保護されており、相手方は抗告人の同意を得ずに、**あえて2015 年より市場において「Tadalafil 」成分を含む薬品を販売しようとしたので、当然抗告人の係争特許権を侵害するおそれがあり**、抗告人は係争特許権が侵害されるのを防止するために、保全証拠を申立てたが、当該化合物商品名称「Tadalafil 」成分10グラム、または当該化合物「Tadalafil 」成分を含む薬品2箱を入手し、係争特許権を侵害しているかを鑑定して分析するためであり、即ちその必要があり、正当であるので、この部分の申立ては許可すべきである。

2-2　証拠保全(続)

案例　2

知的財産裁判所103年度民専抗字第5号決定

【抗告裁判所】--一部の証拠保全を許可

- 保全申立ての他の5項の内容について、すべて相手方内部の研究開発資料と関係があり、一般の薬品会社がTFDAに薬品検査登記を申請するときに添付すべき資料であり、第6項は私人通信言論自由の権利保障と関係があり、前記特許法第60条規定及びその立法理由では：「**検査登記の申請許可を目的とする場合、申請の前、後に行う試験及び直接関連の特許実施行為には、特許権効力が及ばない**」となっている。よって、この部分について、前記資料が相手方が薬物検査登記を申請するのに必須なものではなく、係争特許権の侵害または侵害のおそれがあると抗告人は**疎明しておらず**、この部分の証拠保全の申立ては法と一致しないので、当然許可すべきではない。

2-2 証拠保全(続)

案例 3

知的財産裁判所104年度民事抗字第1号決定

C+D が「洗浄循環濃縮設備及び活性碳流体化床設備」をB社に提供

A社
A+B特許権利者

B社

A. I373366 号「一種の有機廃棄湿式洗浄淨化回収装置及び方法」
B. I412399 号「Aooaratus and method of reclamation organic solvent cooling nucleation for purifying」

C社

D社

証拠保全請求

1. 相手方(B)工場に赴き、C社及びD社が施工した係争設備について、現場撮影、録画、品番、規格の記録、侵害機台の検証を行い、且つAまたはその委任した者による現場撮影、録画、品番、規格の記録、侵害機台の検証を許可すること。
2. 相手方の工場に赴き、C社及びD社が施工した係争設備の契約書、製品の計算書、説明書、規格書、図面、製品手帳、カタログ、企画提案書（proposal）、価格書またはその関連資料の書面もしくは電磁記録について写真、撮影、電磁記録のコピー、コピー 、プリントアウトまたは他の必要な方法により保全すること。

Q: Aが提出した鑑定報告では係争設備の係争特許の若干の要件を確認することができない場合、その証拠保全請求に理由があるか?

2-2　証拠保全(続)

案例　3

知的財産裁判所104年度民専抗字第1号決定

【原審裁判所】--申立てを棄却

-申立人が提出した証拠の記載内容では、係争設備に係争特許を侵害する事情があると疎明することが難しい。

-申立人が客観的な証拠を提出して相手方に改ざん、隠匿または湮滅の具体的な事実証拠があることを疎明しなかったので、時間的急迫性があり、また本件の保全を申立てる証拠方法に滅失または使用が甚だ困難となることを疎明していないため、抗告人の主観的な臆測のみで、本件に保全の必要性があると認定することは難しい。

2-2　証拠保全(続)

案例　3

知的財産裁判所104年度民専抗字第1号決定

【抗告裁判所】--申立てを許可

● 証拠保全手続きにおいて行う証拠調査の目的は本案訴訟と異なり、本案訴訟の証拠調査は本案の事実を認定する根拠とするが、証拠保全のために行う証拠調査の主な目的は、主として証拠滅失または使用が甚だ困難となることを予防し、**または事実または物体の現状を把握するために、権利者が訴訟提起前に事実証拠資料を収集し、当事者が紛争の実際の状況を判断し、更に起訴するか否かについて決定したり**、または調停または和解の成立に役に立てて、証拠保全による訴訟の予防の目的を達成するものである。

● しかし起訴前の充分な事実証拠資料の収集及び整理は、**必ずしも本案の理由有無の程度に達する必要はなく**、原審は、抗告人がその提出した証拠により主張した証拠保全が**正当な提訴の程度と一致するか**について説明しなかったので、既に錯誤がある。

2-2 証拠保全(続)

案例　3

知的財産裁判所104年度民専抗字第1号決定

【抗告裁判所】--申立て許可

1.A社は主張として、係争設備がVOCs廃気物質処理設備であり、特定の製造業者に製造過程における廃気発生によりこの設備のニーズがあるのを除き、一般の大衆がこの設備を購入する必要はないので、**係争設備は一般の消費商品ではなく、市場から直接購入できないばかりか**、顧客による注文を受けた後に、製造、販売し、ひいては取り付けに協力する取引方法が殆どであり、**A社も簡単に市場で係争設備を入手できない**と述べた。

２.また、係争設備が現在、B社により管理、使用中であり、B社が直接の製造業者ではないが、既に多大な資金を投入し購入したため、継続使用を望んでいることは当然であり、もし訴訟手続きに入るなら、**B社は不利な判決結果が出るのを懸念して、資料を隠匿したり、または修正及び変造を加える可能性があり**、**C、D社も訴追を避けるために、メンテナンスの機会を利用してその設計を変更することがありうるので**、事、物の現状の確定について、証拠保全の必要がある云々とA社は主張した。**原審もA社によるこの部分の主張を斟酌せずに、A社による証拠の疎明と係争特許の技術との比較を行っただけで侵害がないと認定したほか、A社による主張は主観的な憶測などである云々として、本件に証拠保全の必要がないとした認定は、やはり速断である**。

３.A社は証拠保全の申立てにより訴訟提起について発生したコスト、費用を酌量して本件訴訟を提起すべきかを判断するほかない。よって、原審で本件証拠保全の必要性など関連事実を全面的に斟酌しなかったことには法において誤りがある。

2-2　証拠保全(続)

証拠保全対策の提案

- 被疑侵害品が公開市場で入手しにくいか、または修正されやすい場合、証拠保全の申立てが許可される確率が比較的高い。
- たとえ鑑定報告書で侵害事実があると完全に確認できなくても、正当な訴訟提起手続きに基づけば、証拠保全の許可もありうる。
- 「事、物の現状の確定に法律上の利益があり並びに必要がある」」ことを理由に証拠保全の申立てが許可される確率が比較的高い。
- 被疑侵害者または第三者の営業所若しくは工場を対象に証拠保全を申立てることができる(案例3参照)。
- 被疑侵害品の販売資料に対し、法律上の利益があり(例えば、賠償範囲の確認) 且つ必要がある(例えば領収書を作成しない)と疎明すれば、証拠保全を申立てることができる。

2-3 暫定的状態を定める仮処分

目 的

特許権者が本案訴訟を提起する前、その製品の優位性を保障するために、侵害品を製造、または販売してはならないことを被疑侵害者に命じるよう裁判所に申立てる。

民訴 §538 Ⅰ：「 係争の法律関係において、重大な損害の発生を防止し、又は急迫の危険を避け、若しくはその他類似の事情があって、必要があると認めるときは、暫定的状態を定める処分を申し立てることができる 。」

2-2 暫定的状態を定める仮処分(続)

管轄裁判所

✓ 民訴 §524

本案の管轄裁判所、又は仮差押の目的物の所在地の地方裁判所

✓ 知的財産案件審理法§22 Ⅰ

知的財産裁判所が統一審理する（「訴訟提起前には係属すべき裁判所にこれを行い、訴訟提起後においては係属中の裁判所にこれを行う 」）

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

民訴§526 I準用：仮処分の「請求」及び「原因」を疎明しなければならない。

- もし申立人が疎明できない場合→申立てを棄却しなければならず、疎明の代わりに担保を供託することができない（22抗1099判例、84台抗669、94台抗792）。
- 知的財産案件審理法§22 II：十分疎明しなければならず 、その疎明が不十分なときは、申立てを棄却しなければならない。

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

「請求」の疎明

通常、申立人が疎明しなければならない事実：

(1) 申立人が特許権者（又は専用実施権者）であること

特許証書、公報、（専用実施権許諾契約）

(2) 相手方が製造又は販売した特定品番（シリーズ）の製品

DM、ホームページ製品資料、製品説明書、年報、写真、領収書（発票）、公認証

(3) 当該特定製品が係争特許請求の範囲に入ること（即ち特許権侵害の構成）

- ✓専門的な鑑定機構作成の鑑定報告：O
- ✓専門家による分析意見：Δ
- ✓訴訟代理人事務所作成の鑑定意見：× （台北94智裁全23：「利益衝突の可能性があるので、この証拠を排除しなければならない。」）

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

予想される相手方抗弁及び反撃

- 係争特許有効性を攻撃／無効審判請求
- 申立人提出の鑑定報告に重大な瑕疵があると攻撃
  - 実物を鑑定していない
  - 特許出願ファイルを閲覧していない（94台抗44）
- 「不侵害」の鑑定報告提出
- 別途、鑑定の依頼を裁判所に請求

申立人の対応

- 鑑定報告に瑕疵があるのか、どれを採用できるのか、及び相手方製品が確実に係争特許を侵害しているのかは、実体上の問題なので、本案訴訟裁判所が審査認定しなければならず、仮処分手続きで審査されるべきではない。（20抗5判例、85台抗31、高院92抗1432、高院92再抗105、高院95抗288）
- 取消しが確定した場合を除き、特許権はなおも有効に存続する。（特許法§ 82 II、91台抗164）

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

「原因」(必要性)の疎明

- 「重大な損害の発生の防止又は急迫の危険の回避又はその他類似の状況により必要があること」を疎明しなければならない。
- 裁判所の判断基準：常に「利益の衡平」が強調される。

「特許権侵害による暫定的状態を定める仮処分を許可する必要性があるかどうかを審理するときは、補填できない損害を引き起こすかどうか、及び利益の衡平を考慮しなければならない。 」(95台抗161)

「特許権侵害による仮処分の必要について審理するときは、補填できない損害を引き起こすかどうか、利益の衡平、公共利益に影響するか、侵害を受けた権利の有効性及び権利が侵害された事実を考慮しなければならない。」(95台抗231)

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

■ 裁判所が「必要性」を斟酌する際、考慮すると思われる事項

1) 申立人が提出した証拠資料でもって、重大な損害を受けたことを十分説明しているか
2) 双方利益／損害の評価
3) 第三者への影響：被疑製品に代替製品があるか
4) 仮処分の申立てが遅延して提出されていないか
5) 仮処分執行の申立てが遅延して提出されていないか
6) 本案訴訟が遅延して提起されていないか
7) 係争特許の残余期間

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

■ 申立人の具体的な努力方向：

1) 申立人が係争特許を実施して製造販売している製品、及びその販売状況又は市場占有率（財務報告、年報、産業レポート、メディア報道）

2) 申立人の販売状況が特許侵害により受けた影響（販売報告及び明細、第三者が購入を中止した証拠）

3) 製品価格の変動（相手方の値引競争）（見積書）

4) ロイヤルティーの減少（許諾契約）

5) 会計士へ損失予測報告の提出依頼

6) 業務上の信用の損害：侵害品の品質に瑕疵がある

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

担保金額の決定

1) 最も多い一本案訴訟期間内に相手方が製造販売できずに影響を受ける利益金額

2) 設計を置換え又は変更するコスト（高院93抗2156）

3) 特許価格鑑定報告（高院94抗2254）

4) 双方の同意（高院90抗2139）

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

相手方は「反対担保」供託による仮処分取消の請求が可能

- **最近の裁判所実務見解は「金銭の支払いにより目的を達することができる」ので、相手方による反対担保供託を認める傾向がある。**
  - ✓ 最高95台抗268 ：「〇〇公司は特許法第84条第1項の侵害排除及び侵害防止請求権を法的根拠とし、**最終的な目的は損害賠償であり、やはり金銭による支払いを必要としているので、**ＸＸ公司が担保供託により暫定的状態を定める処分を回避することを許さない理はない。」
  - ✓ 高院94抗1028：「双方の特許権侵害訴訟は、**金銭の支払いによりその目的を達することができないものではなく、**係争特許品はハイテク電子製品であり、製品ライフサイクルが短く、**相手方が仮処分により補償できない重大な損害を受けるのを避けるため…**」
  - ✓ 高院中分院93抗更(一)1058：「仮処分が保全する抗告人特許権を、**もし金銭に代えられるなら、やはりその債権の最終的な目的を達することができる。**」

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

相手方が供託する「反対担保」金額の決定

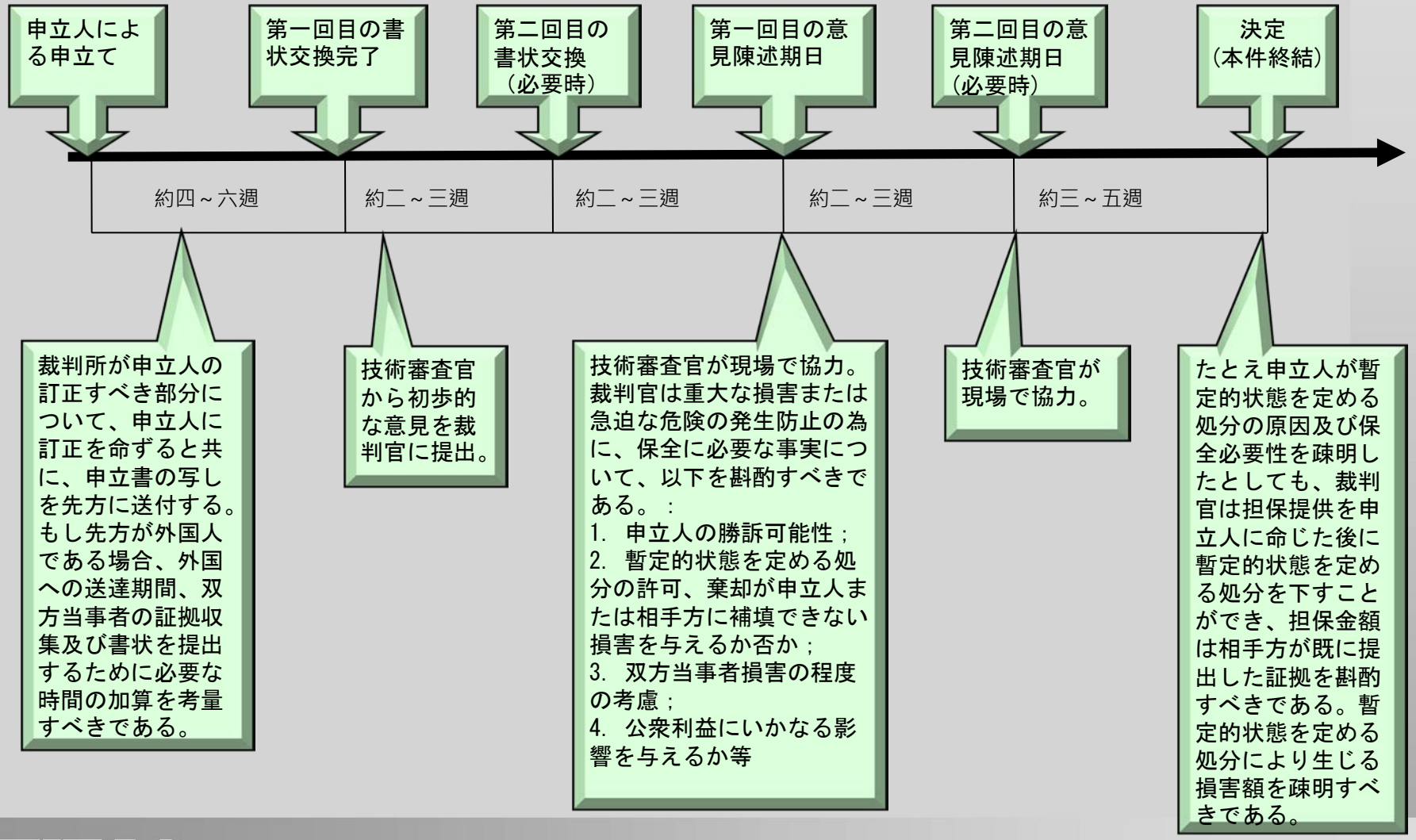
■ 裁判所実務：申立人が供託する担保金金額と一致する傾向

❖高院95抗288：「原決定は既に同一の担保金額を定めて、相手方が担保供託により仮処分の免除又は取消しを受けられるよう許可しており、…実に双方の利益の衡平を考慮している。」

❖高院94抗更(一)32：「本件双方の権利の衡平のため…、相手方が同一の担保金額を担保金として供託することを許可する。」

2 提訴前の対策と戦略

民事暫定的状態を定める処分（仮処分）手続の概要



2 提訴前の対策と戦略

2-2 暫定的状態を定める仮処分(続)

知的財産裁判所強制措置終結状況

2008年7月から2015年3月まで

(単位:件)

項目別	新規受理	終結状況						
		合計	許可	一部許可一部棄却	棄却	取下げ	管轄移送	和解
証拠保全	280	280	32	17	204	27		
仮差押申立て	169	168	30	8	125	4	1	
仮処分申立て	32	32	11	1	16	3	1	
暫定状態を定める処分の申立て	88	84	15	11	34	18	3	3

資料元：知的財産裁判所

2-3 暫定的状態を定める仮処分(続)

暫定的状態を定める処分の運用趨勢

- 本案訴訟の所要時間が短縮され、特許権者が暫定的状態を定める処分を申立てる実益又は必要性が減少した。
- 申立要件が厳しくなっている。
- 裁判所による反対担保供託の許可率が高いので、特許権者が実際に侵害差止の目的を果たせない。
- 特許有効性が早期に争われる可能性があり、本案化の傾向がある。
- 代替方案の検討（例えば仮差押）

2-4　仮差押

目 的

■ 特許権者が本案訴訟を提起しようとする前に、侵害品を製造若しくは販売するものに対して、その製造された製品又は取り扱う製品を、第三者のほうに公布される以前に、予め押収するように裁判所に申立てる。

2-4　仮差押

目的物

- 債務者の財産を目的物とするが、特許法第86条に特に「他人の特許権を侵害するために使用された物、又はその行為により生じた物」を仮差押の目的物とすると規定されている。この他、日本の法律と同じく、もし仮差押の対象が「股份有限公司」(株式会社)の場合、会社の株主が有限の責任のみを負うことから、会社株主に属する法人又は自然人個人名義の財産に対して、仮差押を申立てることはできない。

申立要件

（民事訴訟法第522、523条）

・ 金銭の請求又は金銭の請求に代えることができる請求について保全を必要とするとき。

・ 債務者に「今後強制執行を行うことができなくなったり、執行が甚だ困難になったりする恐れがあるとき」の事由に該当する。

2-4　仮差押

申立手続き

- 申立費用は新台湾ドル1000元。
- 仮差押の請求趣旨に将来担保を供託する可能性のある供託物の名称を明確に記載しなければならない（例えば、現金又は譲渡可能の定期預金証書）。
- **仮差押請求の「事由」疎明**
  - 申立人は、仮差押の事由を疎明しなけければならない。つまり、**債務者が申立人に対し給付義務又は賠償責任を負うべき事実を説明する証拠を提出**しなければならない。
  - 権利の証明書類を提出し（例えば、特許証書、特許公報等）、債務者が侵害を構成する証拠の疎明をしなければならない（例えば、侵害品に債務者が製造者、侵害品購入の領収書に債務者が販売者であるとの記載、債務者が作成した製品カタログ、ホームページ紹介、及び侵害の事実があるという鑑定報告の結論等が記載されているもの）。

2-4　仮差押

申立手続き

■ **仮差押請求の「事由」疎明**

- **つまり債務者に「今後強制執行を行うことができなくなったり、執行が甚だ困難になったりする恐れ」がある事由に該当する。**申立人は、債務者による財産の浪費、負担の増加、財産に対して積極的な不利益処分をしたことによる無資力の状態、遠方への引越し、行方不明、財産隠し等事実の証拠（例えば債務者の不渡り証明、債務者財務報告及び営業収入の明細、債務者の所在地に送付したが差し戻された返送通知証明、債務者の財務状況がよくない旨の新聞報道など）に関する資料を提出しなければならない。
- **前記の疎明が不十分な場合、「担保金」を供託して疎明を補足することができる。但し、担保を供託することで疎明の責任に取って代えることはできない。**実務上、裁判所は、申立人が一定の金額を担保金として供託した後、始めて強制執行を行うことができると決定書に記載する。**この担保金の金額は、請求金額の三分の一とすることが殆どである。相手方は請求金額の全額を「反対担保金」として供託した後、仮差押執行の取消しを請求することができる。**

3 訴訟提起後の留意点

- 管轄
- 訴訟目的価額の査定
- 原告への訴訟費用の担保供託命令
- 訴訟手続き及び審理の特色
- 訴訟請求の内容
- 損害賠償の計算

3 訴訟提起後の留意点

3-1 管轄

知的財産裁判所優先管轄

- 特許権帰属及び報酬争議
- 特許ライセンス又は譲渡等の契約争議
- 特許権侵害争議
- 特許権の使用により生じた補償金事件
- 証拠保全及び保全手続
- その他、特許権の不当行使により生じた損害賠償争議など

3-2　訴訟目的の価格の査定

「 損害賠償 」請求の訴訟目的の価額

■ 請求した訴訟目的金額又は価額の1.1% の訴訟費用を納付する（裁判費）

例えば：特許権者が訴訟を提起し、100万元（台湾ドル、以下同）の損害賠償」を請求するとき、法によって裁判所に約11,000元の訴訟費用を納付しなければならない。

3-2　訴訟目的の価格の査定

「 侵害排除 」請求の訴訟目的の価額

- 民事訴訟法第77条の1の規定では、訴訟目的の価額は、裁判所が査定する。訴訟目的の価額の査定は、訴えたときの「市場価額」を基準とする。市場価額がないときは、原告が「訴訟目的について有している利益」を基準とする。裁判所が、訴訟目的の価額を決定するには、職権によって証拠を調査することができる。

- 民事訴訟法第77条の12の規定：「訴訟目的の価額を決定することができないときは、第466条によって第三審に上告することができない最高利益の総額の十分の一を定めた金額を加算して決定する。」

3-2　訴訟目的の価格の査定

「 侵害排除 」請求の訴訟目的の価額

■ 目下、知的財産裁判所の見解では、原告が訴訟目的について受けた利益の価額又は金額を基準とするが、訴訟目的の価額を決定することができないときは、民事訴訟法第77条之12規定「訴訟目的の価額を決定することができないときは、第466条によって第三審に上告することができない最高利益の総額の十分の一を定める金額を加算して決定する。 」により、又、司法院2002年1 月29日（91）院台庁民一字第03075 号書簡により、第三審上告の利益総額を150万元に上げたので、いずれの一方に意見がない限り、「侵害排除及び防止」声明の訴訟目的の価額は通常165万元とする（計算式：150 万元+150万元×1/10）。

3-2　訴訟目的の価格の査定

「 侵害排除 」請求の訴訟目的の価額

- 97台抗792(2008.12.11)
  - 特許権侵害の不作為請求は、再抗告人（原告）が相手方の特許権侵害中止による利益でその訴訟目的の価額を決定すべきである。
  - 裁判所は職権によって関連原因を調査し、客観的に当該訴訟目的の価格を査定することができる。
- 2009.6.22知的財産法律座談会
  - 侵害排除又は侵害防止の訴訟目的の価額は、被告の侵害中止による原告の利益によって決定するが、この利益の決定要因はかなり多く且つ全部を確定するのが難しいので、原則上民事訴訟法第77条の12の規定を適用する。

3-2　訴訟目的の価格の査定

「 侵害排除 」請求の訴訟目的の価額

- 98民専抗20(2009. 9. 3)
  - 訴訟目的が有するべき利益は抗告人の上記侵害行為中止による相手方の利益であり、即ち本件訴訟の確定日より係争特許存続期間満了までの期間に、抗告人による「XX」システムの使用、又は中華民国第I254225 号特許を使用する方法を排除することにより、損失が発生しないと予測する。
  - また相手方(原告)訴訟提起趣旨で言う抗告人(被告による) 係争特許侵害使用は、毎年約1 千万元の利益がある。仮に10年5月14日で計算すると、約1 億367万元の利益がある。本件訴えの声明第一項により訴訟目的価額を査定すると、1 億367万元となり、これに基づき相手方が支払うべき訴訟費用を計算すれば、間違いがないものである。

3 訴訟提起後の留意点

3-2　訴訟目的の価格の査定

一つの訴えで特許侵害排除及び損害賠償請求を主張する時、訴訟目的の価額は合算するべきか？

- 民事訴訟法第77条の2第2項の規定によると、付帯請求としての損害賠償を請求する場合、その価額は合算しない。
- 当該訴訟法の「付帯請求として訴える」とは、「付帯請求」と「主たる請求」間に主従があり、付帯もしくは関連の関係である。よって訴訟目的の法律関係は同一権利の侵害と同源であり、且つ各請求間には主従があり、付帯もしくは関連の関係が存在するので、上記のその価格を合算しない規定を適用する。
- 知的財産裁判所の見解：
  侵害排除（不作為）、侵害防止（作為）及び損害賠償の請求は、その基づく請求する訴訟目的の法律関係が特許権侵害と同源であるため、当該三項の請求間には付帯もしくは関連の関係が存在するので、「その価額を合算しない」。

3-3　原告への訴訟費用の担保供託命令

■ **要件：**

- 「原告が中華民国に住所、事務所もしくは営業所を有していないとき、裁判所は被告の申立てにより決定をもって原告に訴訟費用の担保を供すべきことを命じなければならない。」（民訴96条第1項規定）

■ **立法の目的：**

- 将来訴訟が終結し、外国法人が訴訟費用の賠償を負う時、執行が困難になるのを避け、被告の利益を保全する為に、訴訟費用を供託する担保規定を設ける。

3-3　原告への訴訟費用の担保供託命令

■ 例外

- 「原告が中華民国に資産を有し、訴訟費用の賠償を充足できるときは適用しない。」（民訴96条第2項規定）

■ 立法理由

- 外国法人が台湾で権利の侵害を受けた時、原告が訴訟費用に供する担保を出していないという理由で被告が本件の口頭弁論を拒否する事態になり、訴訟を先延ばしにして原告の訴訟権を侵害するおそれを避けるため。

3-3　原告への訴訟費用の担保供託命令

「中華民国内に訴訟費用賠償に足りる資産があるか否か」を如何に判断するか？

- いわゆる資産というのは、有形財産に限らず、無形財産である特許権、商標権もしくは当該企業が所有する株式権利、既得の譲与、第三者への実施許諾もしくは質権の設定も客観的交換価値が存在するため、資産の一種に属する。その価値の判断は、裁判所が原告が提供した証明書を以て裁量の基準とする。（99民専抗2）
- 商標権被侵害の和解金金額（97民専訴48）
- 特許ロイヤリティーの金額（ 98民専抗15/98台抗568）

3-3　原告への訴訟費用の担保供託命令

担保供託命令の金額

■ 第二審裁判費用＋第三審裁判費用＋第三審弁護士報酬

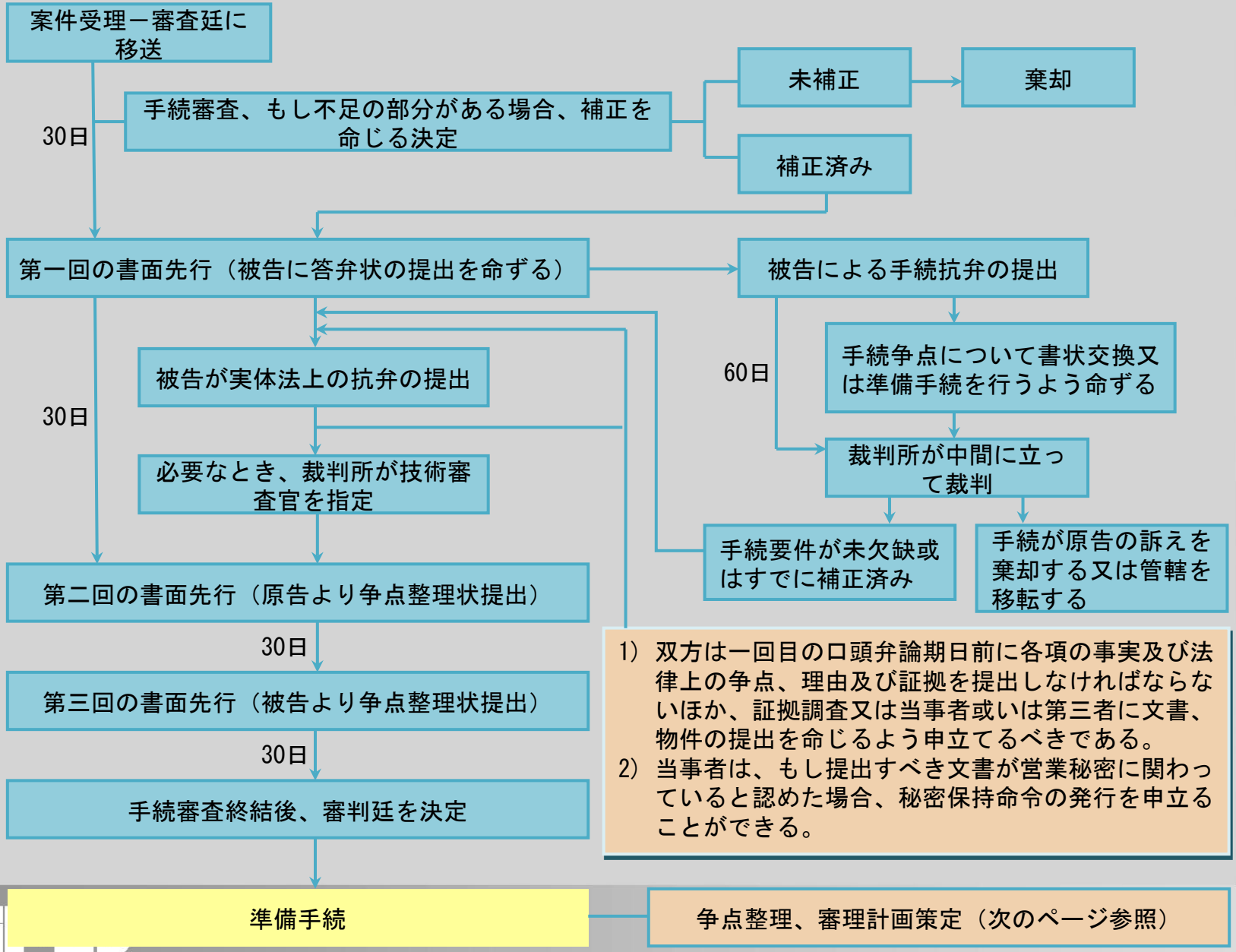
・第三審弁護士報酬

- 司法院「裁判所選任弁護士及び第三審弁護士報酬算定支給標準」(2003.8.26)：訴訟目的の金額の3%以下とするが、最高で50万元を超えない。

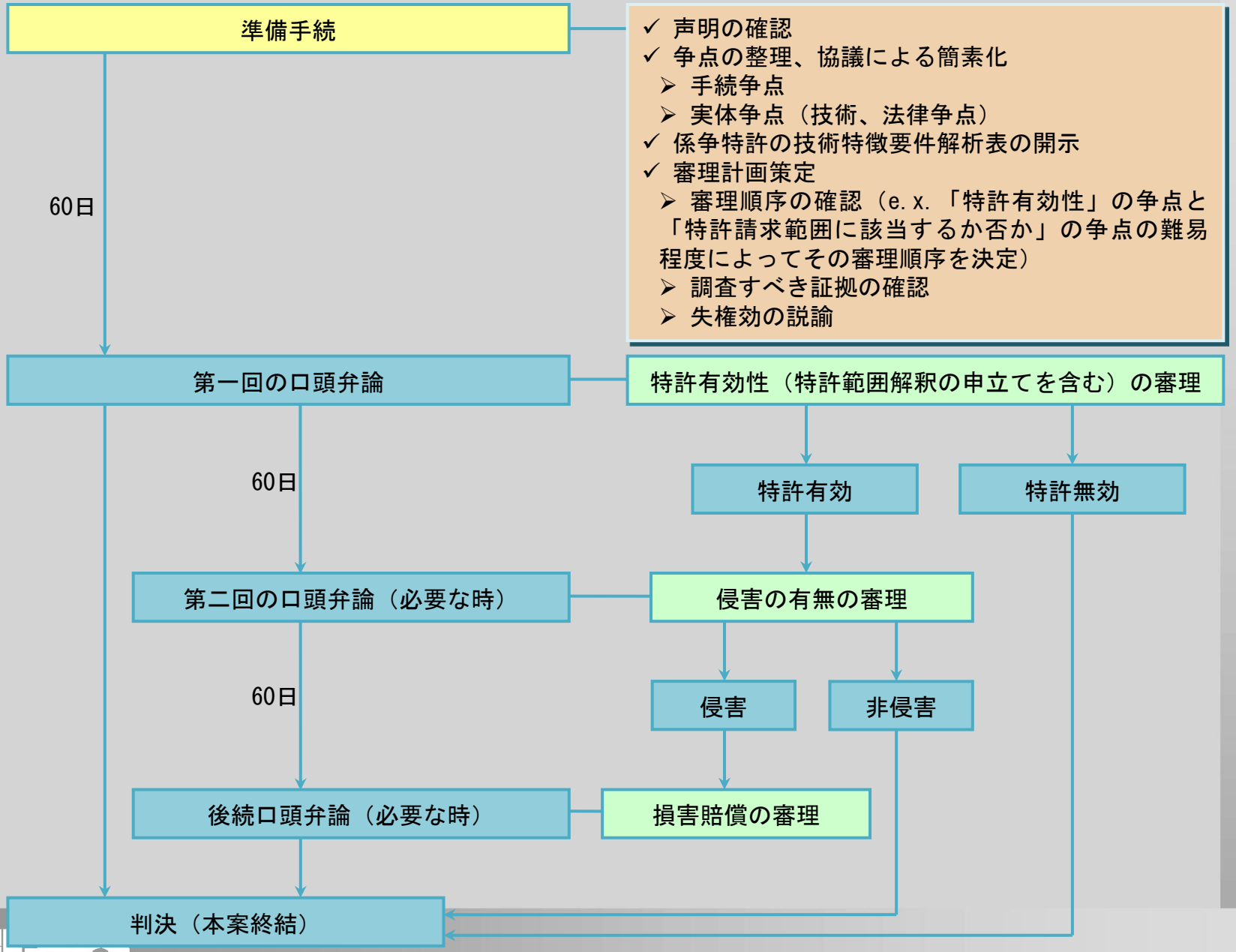
3 訴訟提起後の留意点

3-4 訴訟手続と審理の特色

知的財産民事訴訟事件審理モデル



1）双方は一回目の口頭弁論期日前に各項の事実及び法律上の争点、理由及び証拠を提出しなければならないほか、証拠調査又は当事者或いは第三者に文書、物件の提出を命じるよう申立てるべきである。
2）当事者は、もし提出すべき文書が営業秘密に関わっていると認めた場合、秘密保持命令の発行を申立ることができる。


準備手続
✓ 声明の確認
✓ 争点の整理、協議による簡素化
➢ 手続争点
➢ 実体争点（技術、法律争点）
✓ 係争特許の技術特徴要件解析表の開示
✓ 審理計画策定
➢ 審理順序の確認（e. x. 「特許有効性」の争点と「特許請求範囲に該当するか否か」の争点の難易程度によってその審理順序を決定）
➢ 調査すべき証拠の確認
➢ 失権効の説諭
60日
第一回の口頭弁論
特許有効性（特許範囲解釈の申立てを含む）の審理
60日
特許有効
特許無効
第二回の口頭弁論（必要な時）
侵害の有無の審理
60日
侵害
非侵害
後続口頭弁論（必要な時）
損害賠償の審理
判決（本案終結）

3-4 訴訟手続と審理の特色

技術審査官の参与

- 案件の技術的判断、技術データの収集、分析を行い、更に技術意見を提供し、法に基づき訴訟プログラムに参与する。

  （組織法§15 IV）

- **職務範囲**：（審§4）
  - 訴訟関係を明確にするため、事実及び法律上の事項について、専業知識に基づき当事者に説明または質問する。
  - 証人または鑑定人に対して直接質問する。
  - 本案について裁判官に意見を陳述する。
  - 証拠保全時に、証拠調査に協力する。

3-4 訴訟手続と審理の特色

技術審査官の参与

- 技術審査官は、訴訟審理の協力に指定された後、即刻ファイルに添付された証拠資料を閲覧し、法によって職務を行う。（審理細則§13）
- 性質上、裁判官の補佐に属し、鑑定人または証人ではなく、その陳述が証拠資料ではないため、当事者はやはりその主張した事実の挙証責任を負わなければならず、直接技術審査官の陳述を引用し、証明すべき事実の証明方法にしてはならない。（審理細則§18）
- 技術審査官が本案において裁判官に述べたことまたは書面陳述は、性質上諮詢の意見に属し、もし裁判の基礎として採用するのであれば、審§8の規定に基づき、当事者に弁論の機会を与えなければならず、それで始めて裁判の基礎として採用できる。（審§4立法理由説明欄三）

3-4 訴訟手続と審理の特色

技術審査官の参与

- 技術審査官が裁判官に意見を陳述するときは、口頭または書面方式ですることができ、審判長または受命裁判官が技術審査官にその職務執行成果の報告書を作成するよう命じることができるが、技術審査官が作成した報告書は公開しない。（審理細則§16）

- 技術審査官は審判長または受命裁判官の許可を経て、当事者に質問することができ、当事者も技術審査官の説明に対して裁判官に意見を陳述することができる。（審理細則§15）

3-5 請求の内容

請求の内容

- 侵害排除の請求（専§96I）
- 侵害防止の請求（専§96I）
- 損害賠償の請求（専§96I）
- 侵害品、原料または器具を廃棄すること、或いはそのほか必要な措置の請求　（専§96III）
- 発明者の氏名表示権が侵害された時、発明者氏名の表示、またはそのほかの名誉回復の必要な処分を請求することができる　（専§96IV）

3 訴訟提起後の留意点

3-6 損害賠償の計算

■ **特許権者が受けた損害及び失った利益を補填**(専§97 Ⅰ)

---但し、その損害を証明する証拠を提供することができない時、特許権者は特許権を実施することによって通常獲得することができる利益から、損害を受けた後、同一の特許権を実施して取得した利益を差し引いて、その差額を受けた損害額とする。

■ **侵害者が侵害行為によって得た利益**(専§97 Ⅰ)

---侵害者がそのコストまたは必要費用について挙証することができない時、当該物品販売の全部の収入を所得利益とする。

ーいわゆる侵害行為によって得た利益は、加害者が侵害して得た粗利を指し、その粗利から特許侵害行為を実施することに必要なコストと必要費用を差し引いた後、得た純利益を加害者が賠償すべき金額とする。

3 訴訟提起後の留意点

3-6 損害賠償の計算

✓ **コストまたは必要費用の挙証**

- コストまたは必要費用の範囲
- 例えば、輸入単価、購入コスト、原料コスト

✓ **証拠**

- 仕入れ明細コスト表
- 入荷／出荷証明書

✓ **被告は、財政部の「同業利潤基準」に基づいてコスト証明をすることができるか否か**

- **肯定的見解**
  - **智院98民専上5、智院98民専上6**
- **否定的見解**
  - **智院99民専訴93**

3 訴訟提起後の留意点

3-6 損害賠償の計算

■ 侵害行為が故意である時、裁判所は、侵害の状況によって損害額以上の賠償を決定することができる。但し、損害額の3倍を超えることはできない。（専§ 97 II）

・ 懲罰性賠償金を削除及び再導入

台湾民法学説及び実務上の通説的見解によると、損害賠償は実際に発生した損害の補填に限るとなっている。現行の特許法の規定は懲罰性賠償金が実際の損害を超えることができるので、特別規定に属する。特許権侵害の損害賠償規定を一般の民事損害賠償体系に抵触させないため、201301施行改正専利法で一旦削除されたが、201306施行の改正専利法で再導入された。

3-6 損害賠償の計算

■ **当該特許実施を許諾して得る権利金額相当を以って受けた損害の額とする**(第97条第1項第3号)

・ この計算方式は新法で新設される。特許権が他人によって侵害されたことにより、特許権者が市場において特許権を第三者に許諾できず、或いは特許ロイヤリティが下がることは、特許権者が受けた損害または失った利益であり、第一種計算方式で損害賠償を請求することができる。但し、特許権者に特許権の許諾ができなかったり、またはロイヤリティが低くなったことと特許権が他人に侵害されたこととの間に因果関係があることを証明するよう要求するのは難度が高い。そのため、新法では米国、日本等の特許法規定を参酌し、合理的なロイヤリティを損害賠償の計算方式にすることができると明らかに定めた。

3-6 損害賠償の計算

■ 一つの計算方式を選択

- 原告は異なる計算方式でそれぞれ挙証し、裁判所に一つの計算方式を選択するよう請求することができる。もし原告が異なる損害賠償の計算方式でそれぞれ挙証の方法を提出し、並びに一つの計算方式を選択し、権利侵害者に損害賠償責任を負うことを命じるよう請求することができるのであれば、裁判所が権利者の損害計算方法を限縮するのはよくないことである。

（司法院98年知的財産法律座談会検討結論）

3 訴訟提起後の留意点

3-6 損害賠償の計算

■ **裁判所は全体の状況を斟酌し、得た心証に基づいてその額を定めるべきである(民事訴訟法第220条第2項)**

- 知的財産権侵害の損害賠償事件において、原告の申立てによって主務機関**或いはその他適当な機関にその損害額の計算**或いは**知的財産権者が許諾により得られるロイヤリティの金額の計算を嘱託し、**それに基づいて損害賠償の金額を決定することができ、又は損害賠償金額計算の参考として、損害賠償金額の計算に必要な書類或いは資料を提出するよう被告に命じることもできる(民事訴訟事件を審理するとき注意すべき事項第87条第2項)。
- よって、もし裁判所が当事者が提出した資料によっても、特許法第85条第1項の規定による特許権者が受けた損害の金額の計算ができないか或いはその証明に重大な困難がある場合、裁判所は民事訴訟法第222条第2項の規定によって、**侵害者がもし特許権者の許諾を得て、当該特許を実施するときに支払うべきロイヤリティ或いは許諾費用を基礎として、**損害賠償の金額を計算し、適切に特許権者が受けた損害を補填する(99民専訴66)。

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2010年4月1日～2012年3月31日

一審判決の賠償金額(新台湾ドル)	件数
50万元未満	14
50万元以上100万元未満	2
100万元以上500万元未満	12
500万元以上1000万元未満	0
1000万元以上	1

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2012年4月1日～2013年3月8日

一審判決の賠償金額(新台湾ドル)	件数
50万元未満	6
50万元以上100万元未満	2
100万元以上500万元未満	5
500万元以上1000万元未満	1
1000万元以上	4

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2013年3月9日～2014年5月15日

一審判決の賠償金額(新台湾ドル)	件数
50万元未満	16
50万元以上100万元未満	1
100万元以上500万元未満	3
500万元以上1000万元未満	1
1000万元以上	1

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2014年5月16日～2015年5月7日

一審判決の賠償金額(新台湾ドル)	件数
50万元未満	5
50万元以上100万元未満	3
100万元以上500万元未満	1
500万元以上1000万元未満	0
1000万元以上	2

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2010年4月1日～2012年3月31日

一審の損害賠償金額計算方法	件数
特許権者が受けた損害	1
特許権者の利益差額	2
侵害者が得た利益（コストを除く）	17
侵害者が得た利益（コストを含む）	9
ロイヤリティ相当	4
その他裁判所による民事訴訟法第222条第2項に基づく決定	5

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2012年4月1日～2013年3月8日

一審の損害賠償金額計算方法	件数
特許権者が受けた損害	0
特許権者の利益差額	0
侵害者が得た利益（コストを除く）	9
侵害者が得た利益（コストを含む）	6
ロイヤリティ相当	1
その他裁判所による民事訴訟法第222条第2項に基づく決定	2

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2013年3月9日～2014年5月15日

一審の損害賠償金額計算方法	件数
特許権者が受けた損害	0
特許権者の利益差額	0
侵害者が得た利益（コストを除く）	6
侵害者が得た利益（コストを含む）	11
ロイヤリティ相当	0
その他裁判所による民事訴訟法第222条第2項に基づく決定	5

3-6 訴訟提起後の留意点
–損害賠償の計算

最近の知的財産裁判所判決の実務統計
2014年5月16日～2015年5月7日

一審の損害賠償金額計算方法	件数
特許権者が受けた損害	0
特許権者の利益差額	0
侵害者が得た利益（コストを除く）	8
侵害者が得た利益（コストを含む）	2
ロイヤリティ相当	0
その他裁判所による民事訴訟法第222条第2項に基づく決定	1

4 被疑侵害者の防御

- 消滅時効の抗弁
- 権利侵害とみなさない旨の抗弁
- 無効審判請求
- 特許有効性の抗弁
- 秘密保持命令の申立て
- 不正競争の告発
- 反対仮処分（執行停止申立て）

4 被疑侵害者の防御

4-1 消滅時効の抗弁

- **侵害行為及び侵害者を知ったときから2年**
- **侵害行為があった時から10年**

・ 特許侵害の特色
  - 持続的な長期間行為が常である
  - 特許権者が侵害行為発生から長期間経過後に知る
  - 「知る」の認定

4-1 消滅時効の抗弁

■ 知的財産裁判所：時効期間二年

- 本件原告は1998.5.22に、前の所有者から係争特許権及び損害賠償請求権の譲渡を受けたが、原告の、権利侵害行為による損害賠償請求権が二年の時効期間を超過しているか否かについては、前の所有者の主観的認知によって決定されるものであり、原告の認知によって判断するものではない。
- 原告の前の所有者は、少なくとも1995年8月前に既に被告による係争権利侵害行為を知っており、消滅時效は1995年8月以前、原告の前の所有者が知った時点から起算すべきなので、1997年8月までに既に2年の消滅時效が完成している。

4 被疑侵害者の防御

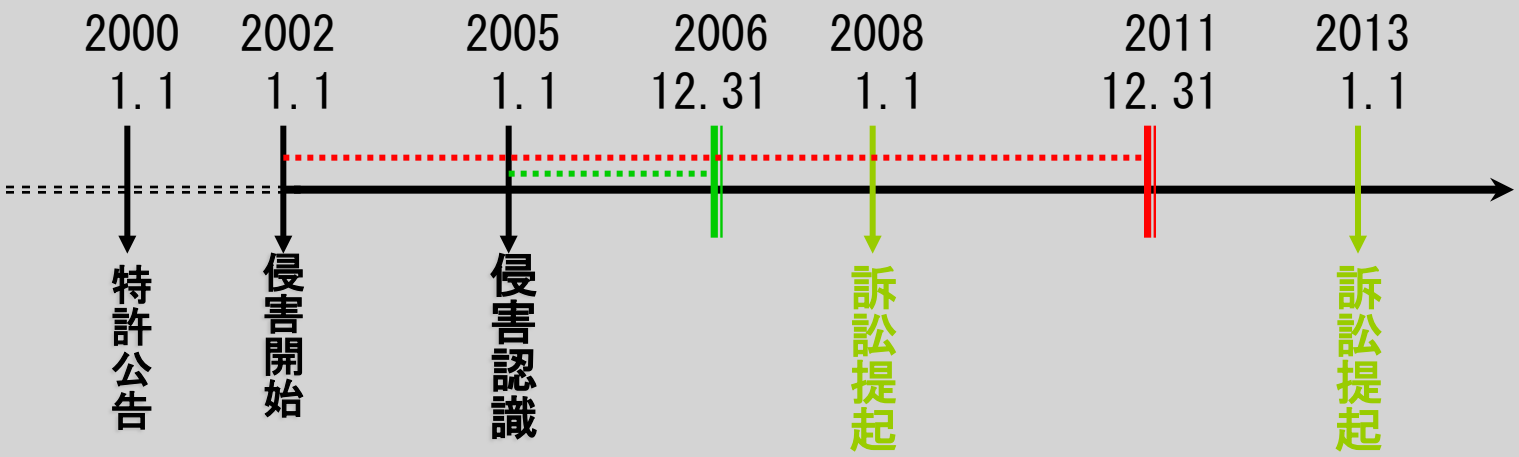
4-1 消滅時効の抗弁

■ **知的財産裁判所：時効期間十年**

- 原告は原審訴訟提起において、係争特許の原始的特許権利者であることを主張し、及び被告が係争の特許権を侵害したと主張し、**並びに前の所有者から係争特許権及び係争損害賠償請求権を譲り受けた事実は主張せず、**譲り受けた事情も被告に通知しなかったので、その訴訟提起により始めて前の所有者から譲り受けた損害賠償権の行使を主張したのではなかったので、時効中断の効力が生じない。
- 原告は、係争特許の譲与が知的財産局への登記及び公告を経ているので、一般人も特許権及び損害賠償請求権が既に譲与されていることを知っているはずであり、被告にさらに通知する必要がないと称していた。しかし、**特許法では特許権譲与は知的財産局に登記及び公告して始めて第三者に対抗できると規定しているが、その登記、公告は特許権そのものの譲与だけであって、特許侵害賠償請求権は含まれず、一般人は特許権譲与の登記、公告から損害賠償請求権譲与の事実を知る筈がないので、原告が称したことは採用できない**。
- 原告は2008.2.22に始めて被告に譲与契約書を提示したので、債権譲与通知前、原告の訴訟提起は時効中断の効力が生じない。本件の原告が被告による権利侵害行為を主張した時の1990.12月から2008.2.22まで、既に十年を超過しているので、その損害賠償請求権も十年の時効を超過している。

4 被疑侵害者の防御

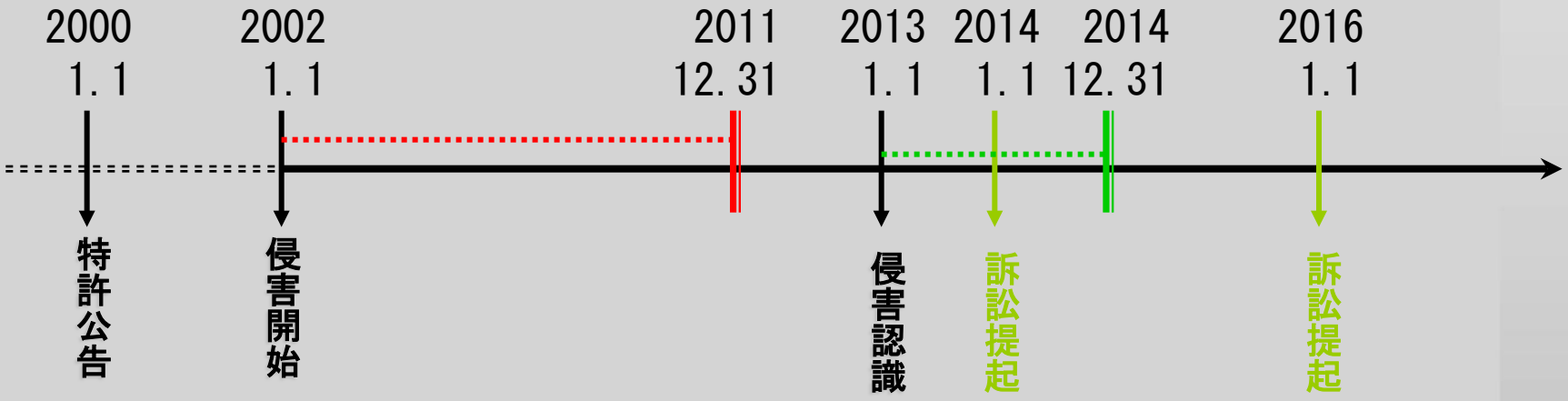
4-1 消滅時効の抗弁



- 2005.1.1～2006.12.31の間に訴訟提起の場合：2002.1.1から訴訟提起時までの損害を請求できる
- 2008.1.1に訴訟提起の場合：2002.1.1～2004.12.31の侵害行為を知ってから、2年以上
  2005.1.1～2005.12.31の侵害行為を知ってから、2年以上
  →2006.1.1～2007.12.31の損害を請求できる
- もし2013.1.1に訴訟提起の場合：2002.1.1～2010.12.31の侵害行為を知ってから、2年以上
  →2011.1.1～2012.12.31の損害を請求できる

4 被疑侵害者の防御

4-1 消滅時効の抗弁



- 2014.1.1訴訟提起の場合：2002.1.1~2004.1.1の侵害行為の発生から10年経過
  2004.1.2~2013.12.31の侵害行為の発生から10 年を超えず、認識から2年を超えていない
  → 2004.1.2~2013.12.31の損害が請求できる
- 2016.1.1訴訟提起の場合：2002.1.1~2006.1.1の侵害行為の発生から10年経過
  2006.1.2~2013.12.31の侵害行為の認識から2年経過
  → 2014.1.1~2015.12.31の損害が請求できる

4-2 侵害と見なされない抗弁

- 被疑侵害物（または方法）が係争特許請求範囲請求項の文言範囲及び均等範囲に入らない。
- 被疑侵害物（または方法）が係争特許請求範囲請求項の文言範囲に入るが、逆均等論を適用する。
- 被疑侵害物（または方法）が係争特許請求範囲請求項の均等範囲に入るが、「禁反言」または「先行技術の阻害」を適用する。

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

研究実験の免責

研究又は実験を目的とし、発明実施に必要な行為（特許法第59条第1項第2号）

1. **学術性**、**工業上**の研究または実験。

2. その手段と目的とは比率原則に合致しなければならず、**研究、実験の目的を逸脱して、特許権者の経済利益に影響が出てはならない**。

3. もし**研究又は実験成果を製造、利用、譲与或い譲渡した場合、やはり特許権の侵害を構成する**。

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

先使用権制度

特許法第59条第1項第3号

要件1 ：特許出願前、すでに実施されていたもの、またはその必要な準備をすでに完了していたもの。

－自らの実施に限らず、他人に実施を依頼する場合も適用する。

－先使用者の使用又は準備行為を特許出願前に行っていなければならず、なお且つ出願日まで持続していなければならない。

要件2 ：先使用行為が国内で発生している

要件3 ：特許出願人がその発明を知ってから6ヶ月未満で、並びに特許出願人が特許権を留保する旨の表明をした場合は、この限りでない。

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

先使用権制度

要件4：その原事業目的範囲内における継続利用に限る

■　実施規模が出願時の規模と一致しなければならないとは制限していないが、企業規模の拡充がやはり先使用権の範囲内にである。

■　先使用権は事業と併せて移転又は概括的に引継ぐことができる。
きる。

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

先使用権制度（続）

日本で配合した組成物を台湾に輸出した。台湾で第三者に権利侵害と主張されたとき、先使用権を主張できるか。

【知産局】　：特許権の実施は輸入権を含むが、出願日前の各種実施態様が全て先使用権を主張できるのが当然かというかは、やはり裁判所が具体的個別案件において、先使用権付与の合理性を斟酌し、先使用者及び特許権者の利益を考量した後、妥当に決定するのがよい。

【知財裁判所】　：目下明確に意見を示していない。

【アドバイス】　：もし企業は先使用権を主張するつもりであれば、台湾国内で未公開の実施行為（製造、販売及び使用）について公証を行うか又は関連証拠を保留したほうがよい。

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

先使用権制度（続）

-- 先使用權主張の証拠収集準備戦略

妥当に書類の適切な保管

技術成果報告書、実験報告書、業務日誌、設計図、商品カタログ、商品マニュアル、必要な設備購入の注文書、請求書、製造委託契約書等、係争特許の特許権範囲と同一であることを証明することができる証拠

書類を公証人に渡して公証を行う

物品特許：公証人立会いの下での公開販売商品を購入
方法特許：公証人立会いの下での商品製造過程の撮影

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

特許権の消尽

特許法第59条第1項第6号

■ 発明特許権の効力は次の各号に及ばない：

6. 特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許物品の販売後、当該物品を使用し、又は再販売であること。上記の製造、販売行為は、国内に限らない。

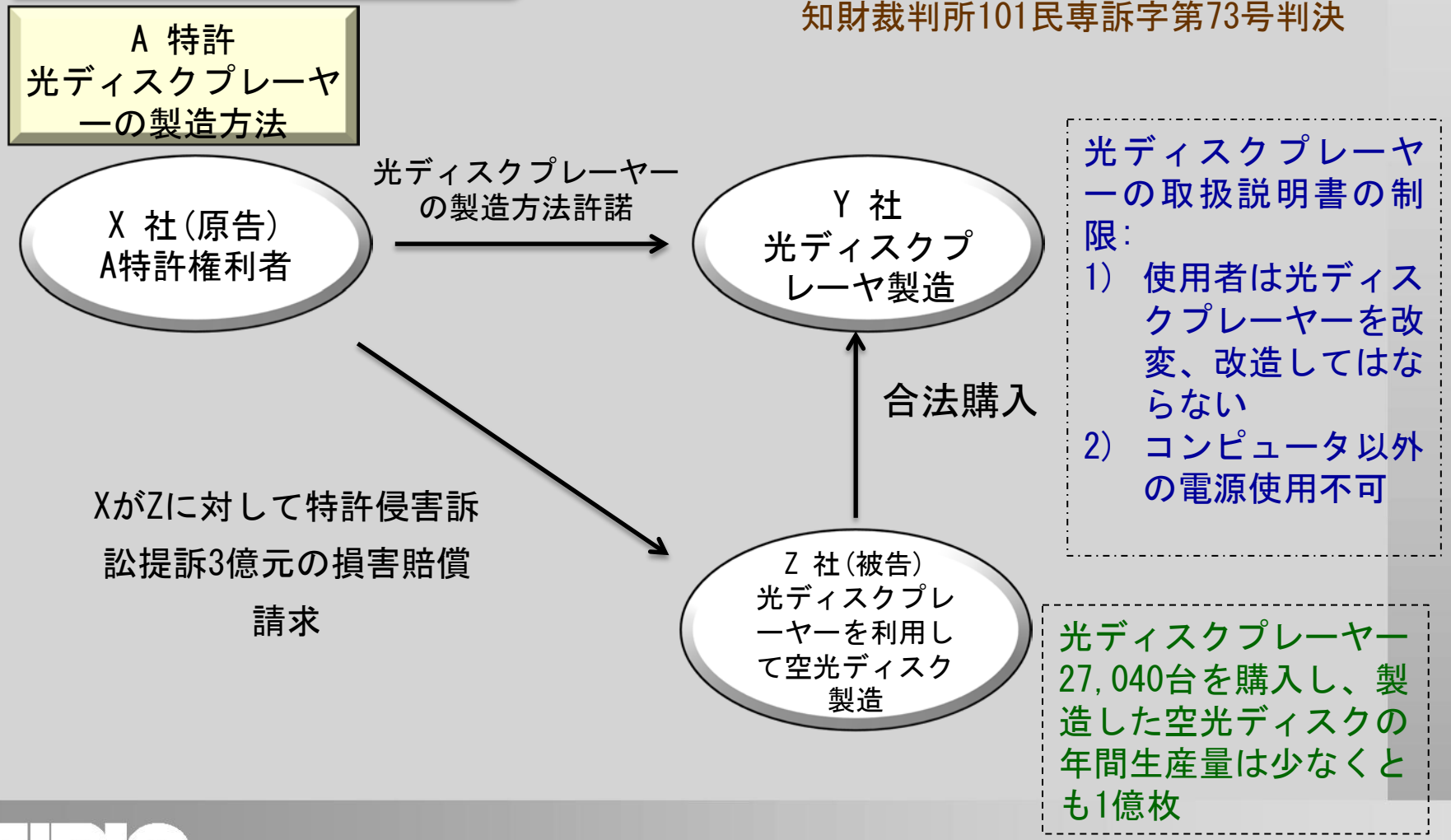
■ 特許権消尽の立法趣旨は、特許権者が二重に利益を得ることを避けることである。もし特許権者が特許権を許諾して、合理的報酬を得た後は、自由な制限なしの商品取引流通を許可すべきである。

■ **国際消尽原則を採る** → 真正品の並行輸入を許可

4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

特許権の消尽（続）

知財裁判所101民専訴字第73号判決



4-2 侵害と見なされない抗弁（続）

特許権の消尽（続）

知財裁判所101民専訴字第73号判決

【知財裁判所見解】--被告は特許権の消尽を主張してはならない

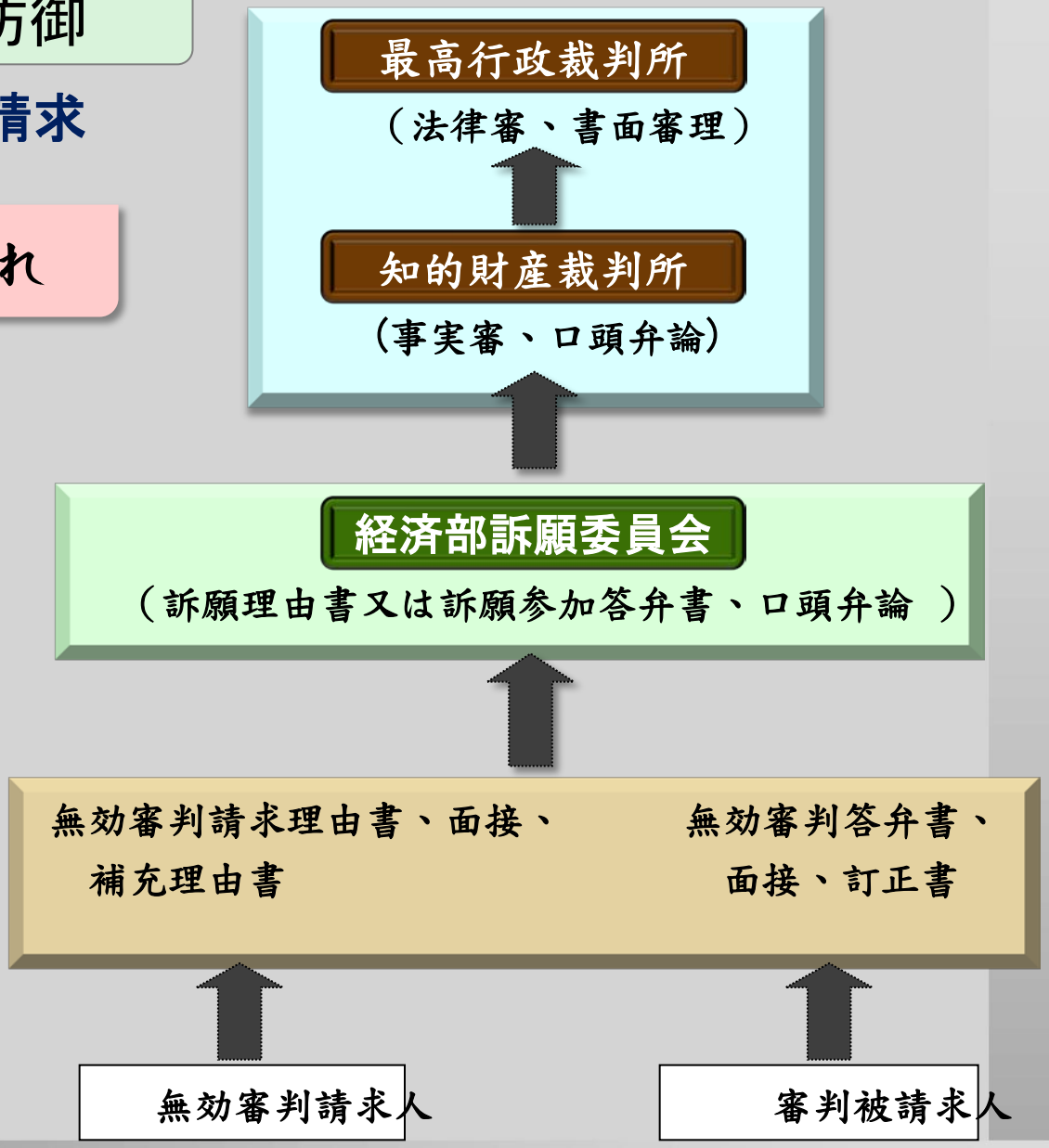
■ 原告と第三者が許諾契約による許諾製品は光ディスクプレーヤーのみで、光ディスクプレーヤーの製品ではない。

■ 原告と第三者とが許諾契約を締結したとき、実施権者が販売する光ディスクの数量について費用を受取ると確認していないので、その許諾の意味範囲は光ディスクプレーヤーに限定され、光ディスクではなく、且つ原告は一般の消費者がその光ディスクプレーヤーを個人の使用として購入した場合に、1台の光ディスクプレーヤーあたり最高でUS$10を得るだけであるはずであり、原告は被告が光ディスクを製造し、それによりUS$ 10億の収入を得る“黙示の実施許諾”をしたのではないはずである。原告は係争特許の許諾のために二重利益を得ていず、その光ディスク装置で製造された光ディスクについても一般の消費者に流通させることを妨害していないので、係争特許効力は被告が製造した光ディスクに対してやはり権利を主張することができる。

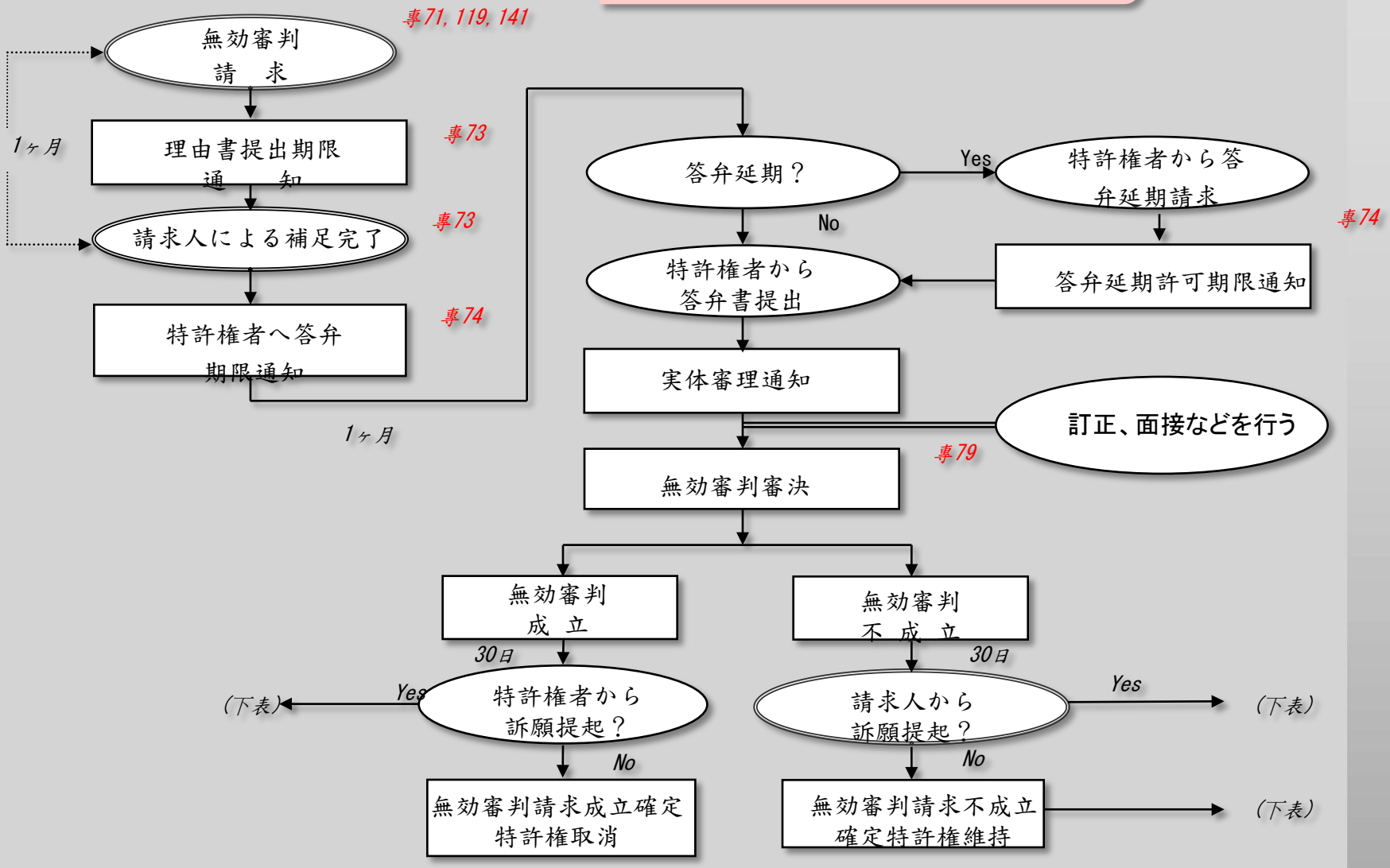
4 被疑侵害者の防御

4-3 特許無効審判請求

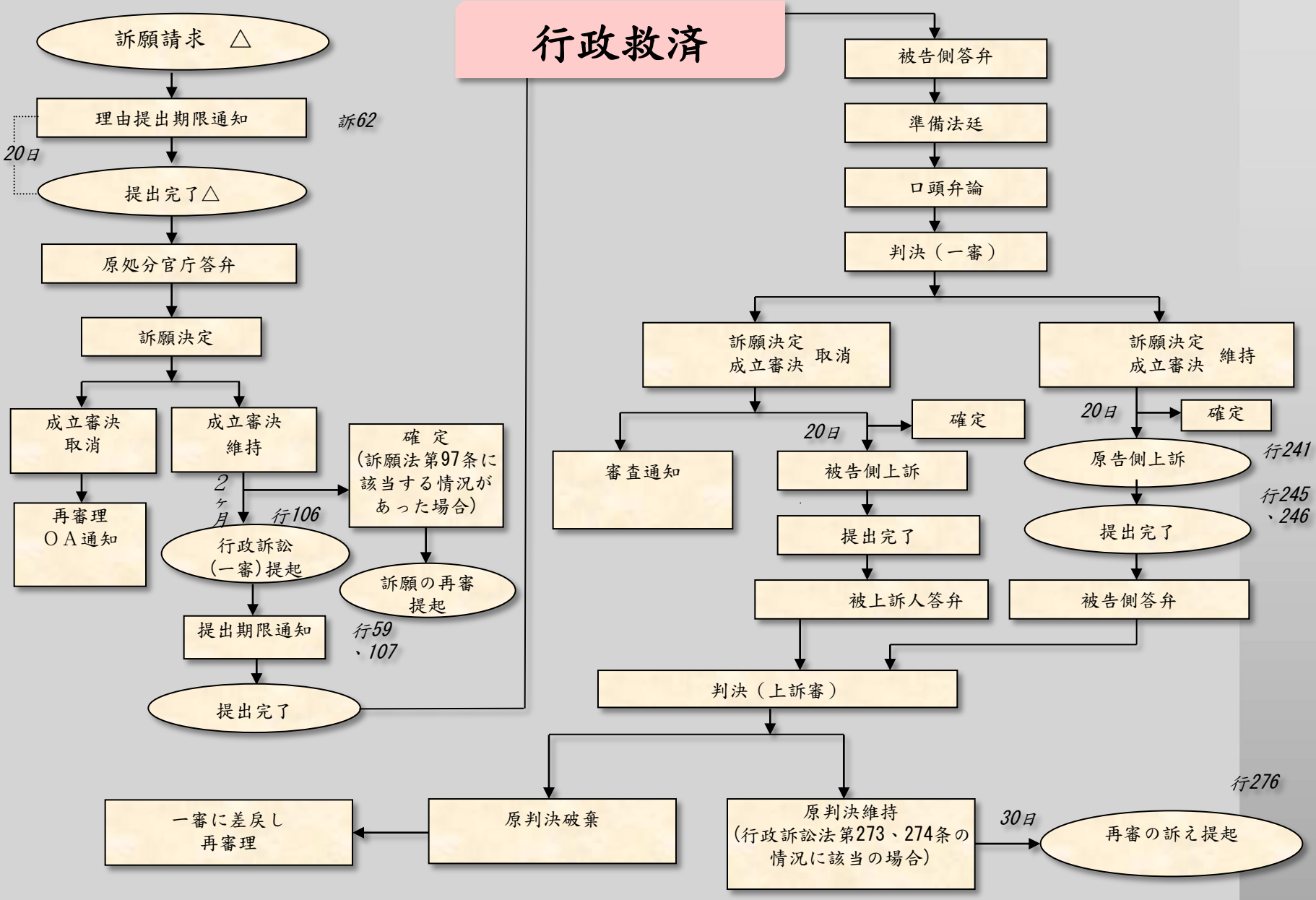
無効審判請求の流れ



無効審判手続


無効審判
請　求
專71, 119, 141
1ヶ月
理由書提出期限
通　　知
專73
請求人による補足完了
專73
特許権者へ答弁
期限通知
專74
1ヶ月
答弁延期？
Yes
特許権者から答
弁延期請求
專74
No
特許権者から
答弁書提出
答弁延期許可期限通知
実体審理通知
訂正、面接などを行う
專79
無効審判審決
無効審判
成　立
無効審判
不　成　立
30日
30日
特許権者から
訴願提起？
Yes
(下表)
No
請求人から
訴願提起？
Yes
(下表)
No
無効審判請求成立確定
特許権取消
無効審判請求不成立
確定特許権維持
(下表)

行政救済


訴願請求 △
理由提出期限通知
訴62
20日
提出完了△
原処分官庁答弁
訴願決定
成立審決 取消
成立審決 維持
再審理 ＯＡ通知
2ヶ月
行106
行政訴訟（一審）提起
提出期限通知
提出完了
確 定（訴願法第97条に該当する情況があった場合）
訴願の再審提起
行59、107
被告側答弁
準備法廷
口頭弁論
判決（一審）
訴願決定 成立審決 取消
訴願決定 成立審決 維持
確定
20日
審査通知
被告側上訴
提出完了
被上訴人答弁
20日
確定
原告側上訴
行241
提出完了
行245、246
被告側答弁
判決（上訴審）
原判決破棄
一審に差戻し 再審理
原判決維持（行政訴訟法第273、274条の情況に該当の場合）
30日
再審の訴え提起
行276

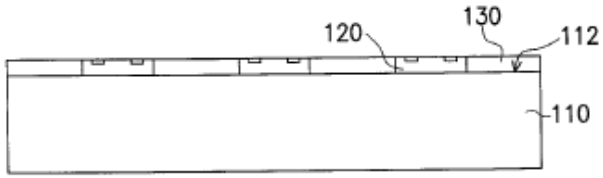
特許無効審判請求事由

特許要件	条文	特許要件	条文
特許の定義に違反	§21	互恵主義に違反	§67-1-2
法により特許を受けることができない事項に該当	§24	二重出願（新設） 1. 通知後、何れかを選ばなかった 2. 実用新案が消滅又は取消された	§32
開示要件に違反	§26	分割要件に違反（新設）	§34
産業上の利用性に違反	§22-1前段	変更出願要件に違反（新設）	§108
先出願原則に違反	§31	訂正要件に違反（新設）	§67
新規性、擬制新規性に違反	§22-1、§23	延長要件に違反	§52
進歩性（創作性）に違反	§22-4	出願権共有者全員による出願をしていない	§12-1
外国語版より中国語版のほうが長い	§49-4	誤訳訂正が外国語版より長い	§67-1-3

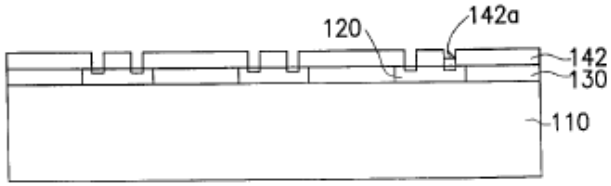
「ICチップパッケージ構造及びその製造プロセス」特許無効審判請求事件
知財裁判所99年行専訴字第43号判決

新規性喪失の擬制の判断-事例 1

第 1A 圖

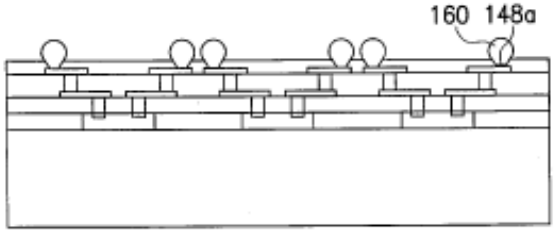


第 1B 圖

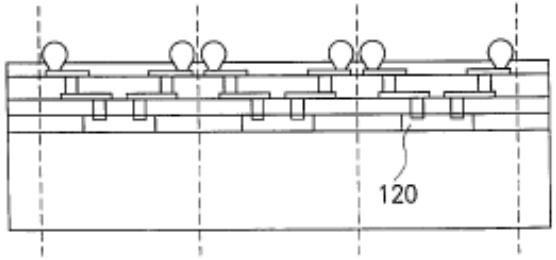


第 1C 圖

第 1G 圖



第 1H 圖



第 1I 圖

110. 金属基板
120. ICチップ
122. 活性表面(active surface)
124. 背面
130. 充填層
142. 誘電体層
142b. 導電プラグ
144a. 接続パッド
146a. 貫通穴
148. パターン化リード線層
150. 保護層
160. 接点
210. 金属基板
214. リセス
220. ICチップ
224. 背面

係争特許請求項 1	先行技術 1
ICチップのパッケージ構造であって、少なくとも金属基板110と、ICチップ120と、前記ICチップは活性表面122と、対応する背面124とを含み、かつ前記ICチップに複数の金属パッド126を前記活性表面に配置していて、前記ICチップの前記背面を前記金属基板に貼り付けて、前記金属基板と前記ICチップに配置する積層回路層140と、前記金属基板は外部回路を有し、前記外部回路を前記ICチップの前記金属パッドと電気接続しており、かつ少なくとも一部の前記外部回路が前記ICチップの前記活性表面上方以外の区域に延在していて、前記外部回路は前記積層回路層の表面層に複数の接続パッドを有し、前記接続パッドがそれぞれ前記ICチップに取り付けるいずれかの前記金属パッドと電気接続される。	係争特許G「金属基板」を使用しているのに対して、証拠1は絶縁基材を使用している点を除き、他の技術特徴が同じである。

本案問題のポイント---

通常知識を有する者は係争特許の「金属基板」を証拠1 に示す「絶縁基板」に直接に置き換えることが可能か？

新規性喪失の擬制の判断-事例 1

知財局の無効審判

通常知識者であれば、係争特許に関わる金属基板は、証拠1の絶縁基板とは、部材の特性が異なるため、直接置き換えられないことを理解する。

知財裁判所の判決

■原証6、9及び10は半導体パッケージ技術分野の工具書または教科書なので、係争特許の特許出願時の通常知識の証明文書とすることができる。

■原証6から分かるように、パッケージ加工分野において、絶縁基材または金属基材の使用は、そもそも係争特許出願前の通常知識である。

■原証10から分かるように、ガラス、シリカ、金属とも係争特許の出願前に、パッケージ分野において、すでに使用されていた部材である。

■原証9によれば、金属、ガラス、石英、セラミックともパッケージの基材に使用可能だと開示している。

新規性喪失の擬制の判断-事例 1

知財裁判所の判決

■通常知識を有する者であれば、基板にはチップの載置、支持機能があることを知り得るほか、係争特許では放熱効果の増大を図るため、金属基板が使用されている。よって、基板は係争特許全体の技術から言えば、「載置」と「放熱」効果を兼ね備えていなければならない。

■証拠1のセラミック基板も「載置」と「放熱」効果を兼ね備えている。

■よって、係争特許請求項1の「金属基板」と証拠1 の「セラミック基板」との異なる点は、発明が属する分野において、通常知識を有する者が直接置き換えることができるものである。

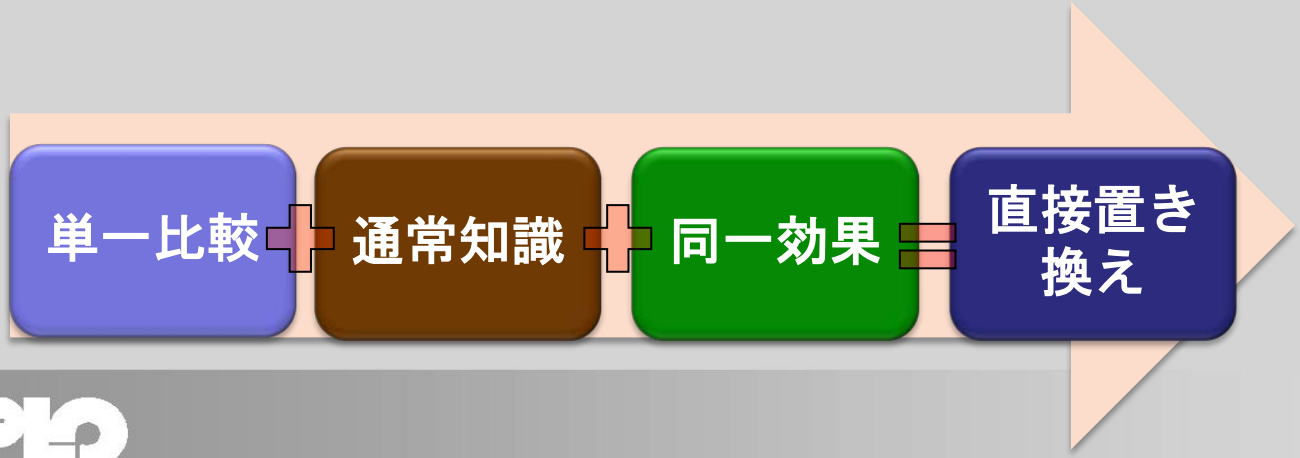
新規性喪失の擬制の判断-事例 1

■「直接置き換え」の判断基準

(1) **単一**先願のみを比較対象とする。

(2) 係る先願と係争特許とを比較したところ、一部の技術特徴が異なっており、異なる点は、**通常知識(慣用手段)によって置き換えられるものであることである**。

(3) 両者は係争事件全体技術に**異なる効果を発生させない**。



進歩性の判断プロセス

出願特許の発明範囲を確定

↓

関連の先行技術で開示された内容を確定

↓

特許出願の発明が属する技術分野における通常知識の技術レベルを確定

↓

特許出願の発明と先行技術との相違点を確定

↓

係る特許発明が属する技術分野において、通常知識を有する者が先行技術で開示された内容と出願時の通常知識を参酌して、特許出願の発明全体が容易に想到できるかを判断。

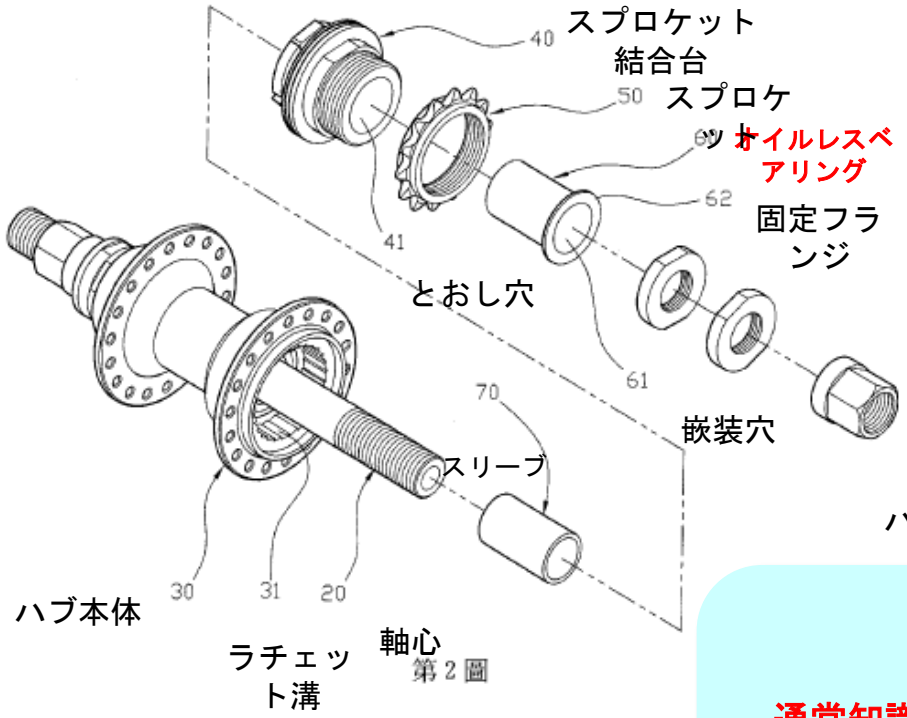
進歩性の判断基準

- 全体的判断
- 係争特許が引証文書と同じ技術分野かまたは関連の技術分野に属するかを確定（共通の技術特徴）
- 組み合わせの動機を有するかを総合的に判断する（技術分野の関連性、問題解決の関連性、機能または作用の関連性、教示または提案）

進歩性の判断-事例 1

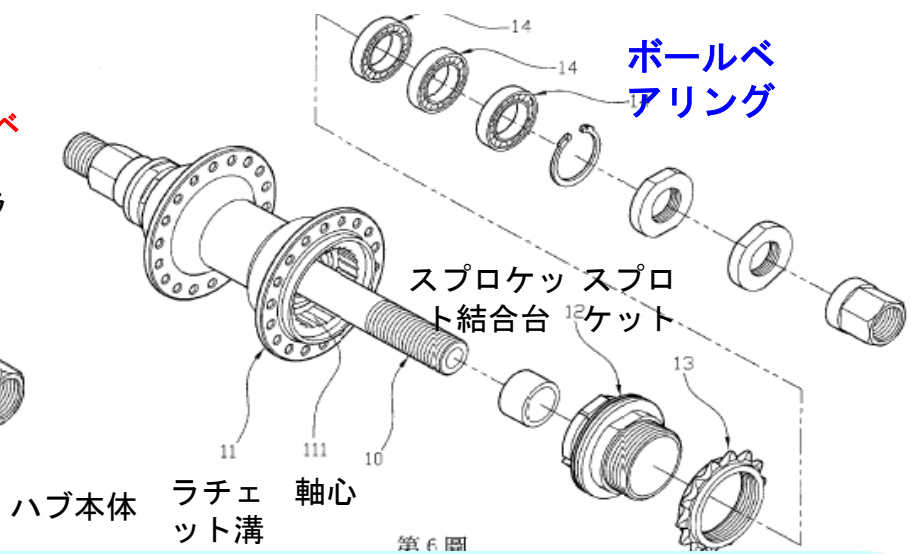
自転車ハブ本体構造改良
知財裁判所100年行専訴字第120号判決

係争特許の立体分解図



第 2 圖

証拠2 ：周知技術の立体分解図



第 6 圖

本案問題のポイント---

通常知識を有する者はそれぞれの証拠で開示された技術内容に基づき、ボールベアリングの代りに固定フランジを有するオイルレスベアリングをスプロケット結合台及び軸心の枢設部品として、自転車の衝突またはジャンプ時に、ぶつかりによって容易に裂ける問題を解決できるか？

進歩性の判断-事例 1

―――組合せの動機付けの判断

【知財裁判所の見解】

そもそもベアリング(Bearing)は、従来から機構と軸との間の枢接部品に使用する、……自転車構造設計者であれば、ベアリング供給者が提供したカタログにより、各種ベアリングの寸法規格とその特性を把握し、使用に当たり、必要に応じてふさわしいベアリングの選定が可能である。よって、**通常知識を有する者にしてみれば、周知自転車のハブ構造がロールベアリングの使用により、簡単に折れてしまう問題に直面したときは、証拠3のベアリング製品カタログ及び固定フランジ結合台構造の特徴を参酌した後、証拠2を組み合わせる動機により、需要に適うオイルレスベアリングを選定し、これを証拠2周知自転車のハブ構造に適用し、ロールベアリングに取り代えて、**自転車ハブスプロケット結合台と軸心との間の枢設部品とすれば、**複数のロールベアリングの衝突によって折れ易い問題を解決できる**。

知財裁判所100年民専訴字第120号判決

進歩性の判断-事例 1

―――明細書に技術特徴と効果の形成関係の記載または説明がない場合には、主張している予期できない効果を推定することができない。

【知財裁判所の見解】

原告は係争特許がオイルレスベアリングの使用により、自転車ハブのスプロケット結合台の寸法を小さくできるほか、質量の軽量化、前後ギヤプレートの歯の数を少なくするなど、予期できない効果がある云々と主張しているが、しかし、**係争特許の明細書には係るオイルレスベアリングと前記自転車ハブ構造の質量、部品同士の組合せ関係、スプロケットの整合など派生効果の形成関係について未記載であり、判決では記載または説明がないため、原告が陳述した係争特許で推定可能な効果は、係争特許の改良範疇に当たらないとした**。なお、係る効果は自転車全体の構造設計、使用部材、製造方法、構成品の組合せ、使用に関する要求などの要素に基づき、全般的に配慮しなければ、論断することができない。単なるオイルレスベアリングをロールベアリングに取り代える技術手段で認定することはなお不十分であり、**原告の推定する効果は、明らかに過度な推論の疑いがあるため、採用に値しない**。

知財裁判所100年度行専訴字第120号判決

進歩性の判断-事例 2

積層チップパッケージ(stacked chip package)構造

知財裁判所100年民専訴字第71号判決

【案件の内容説明】

- X 社が、「積層チップパッケージ構造」の発明特許を出願したが、知財局が審査した結果、複数の引証の技術分野がまったく同じではないが、なお互いに組み合わせる教示及び動機づけがあると認めたため、進歩性を有しないとして拒絶査定した。
- X 社はこれを不服として、訴願を申し立て、その後、「訴願却下」の処分を受けたため、知財裁判所に行政訴訟を提起したが、知財裁判所が反対意見を提示し、知財局の処分及び訴願決定を取り消した。

本案問題のポイント---

もし、先行技術と係争特許が解決しようとする課題及び目的が異なっている場合は、組み合わせる教示及び動機づけに欠けると認定すべきか？

進步性之判斷-案例 2

智慧法院100年度行專訴字第71號判決

【智慧財產法院見解】

係争特許と引例の解決しようとする問題(課題)と目的が異なるので、

本件特許関連技術分野に属するものにとっては、引例の掲げた技術を

組み合わせるための動機と教示が欠けていると考えられる。

係争特許は、主にB階導電バンプをチップに電気的に接続する技術手段により、パッケージイングの際に素子の損傷の問題を解決するものである:

- 引例1、引例2は夫々「異方性導電ゴム層」、「B階高分子導電バンプ」の技術手段で、リード線が「高温で酸化」、「半田ボールのレイアウト」の問題を解決するものである。
- 係争特許と引例が解決しようとする問題と目的は異なり、本件特許の技術分野に属する者にとって、引例1、引例2で開示された技術内容を参照した後でも、前掲の係争特許のB階導電バンプをチップに電気的に接続する技術手段により、パッケージイングの際に素子の損傷の問題を解決するに巡って、、係争特許の効果又は目的を達成できることに導く、その引例が掲示した技術の組み合わせるための教示又は動機が欠けている。

進歩性の判断-事例 2

知財裁判所100年度行専訴字第71号判決

【知財裁判所の見解】

もし、先行技術文献に開示された必要な技術特徴が先天的に相容れない場合は、通常知識を有する者が係る先行技術を組み合わせる動機を生じることはない。

- 先行技術文献に開示された必要な技術特徴が先天的に相容れない場合、その技術内容の組合せが明らかでないため、通常知識を有する者が係る先行技術を組み合わせる動機を生じない。よって、係る実用新案は容易に想到できるものではない。
- **先天的に相容れないとは、**先行技術で開示された必要な技術特徴が**利用している自然法則、科学原理または物質の化学作用が異なっていて、本質的に互いに乖離していれば、係る2点の先行技術は相容れないものであり、これを組み合わせて特許の進歩性を論ずることはできない。**逆に言うと、構造、寸法の差異や置き換えに止まり、作動原理がなお同一の場合は、先天的に相容れないものには当たらない。

進歩性の判断-事例 2

【知財裁判所の見解】

もし、当事者が特定の通常知識が存在するという事実について言い争っているなら、特定の通常知識の存在を主張する者に挙証の責任がある

■「通常知識」が属する技術分野において、存在するか否かは、具体的証拠で証明する客観的な事実であり、技術者が根拠を有しないまま、主観的に判断するものではなく、通常知識の情報を記載した教科書、工具書をもって係る通常知識の存在を証明するか、または具体的な事実証拠をもって、特定の経験則の存在を証明すべきである。

■もし、当事者が特定の通常知識の存在事実について争っている場合、特定の通常知識の存在を主張する者は挙証の責任を負うべきであり、特定の通常知識の存在を主張する者がそれに属する技術者であるからと言って、特定の通常知識の存在をその者の主観で恣意的に判断して定めることはできない。

4-3 特許無効審判請求（続）

請求声明の追加不可

無効審判請求書に無効審判の請求声明を明記し、請求項の全部または一部の請求項を取消す旨を請求し、無効審判を請求した後は、無効審判請求声明の変更または追加ができない。即ち取消しを請求する請求項の変更または追加はできない。（§73）

請求の理由、証拠は随時変更、追加できる

無効審判請求の理由、証拠は随時変更、追加でき、制限を受けない。（§73）

4-3 特許無効審判請求（続）

無効審判請求の審査

■ 書面審査が原則で、必要時に査証または面接を行う。（§76）

✓ 無効審判の案件に係る面接には、**双方の当事者、代理人**及び**審査官2名**が出席する。

✓ 面接の際、**Powerpointなどの電子資料**を用意して説明した方がよい。

✓ 面接の時間は原則として**1時間**であるが、**審査官の同意を得た場合、更に1時間延長可能**。

✓ 面接の後、**指定期間内（通常は30日以内）に補充理由書や補充答弁書、訂正書などを提出することができる**。

4-3 特許無効審判請求（続）

面接の模式図

4-3 特許無効審判請求（続）

無効審判請求の審査

■ 新特許法は「**職権探知**」制度を新設。（§75）

✓ 新特許法によると、特許主務機関が無効審判請求を審査する時、無効審判請求範囲内に、もし審査担当者が**職権で明らかに知った証拠があるか**、又は**多件無効審判請求案で併せて審査する場合に、異なる無効審判請求案の証拠が、互いに補強できる**なら、審査担当者が職権により無効審判請求人の未提出の証拠を審査することが許可される。（§75）

4-3 特許無効審判請求（続）

無効審判請求の審決

- 無効審判請求の審決は、各請求項についてそれぞれしなければならない（§79）。
- 一部成立一部不成立の審決をすることができる（§79）。
- 多数件の無効審判請求案件を合併審査する場合、合併審決することができる（§78）。
- 訂正と無効審判請求は合併審査をしなければならない（§77）。

4-3 特許無効審判請求（続）

無効審判請求の取下げ

- 無効審判の請求人は当然審決前に無効審判請求を取下げることができる。
- **当該無効審判請求案件について特許権者が既に答弁を提出してから**、無効審判請求人が始めて取下げを主張した場合、**特許権者の同意を得なければならず**、それではじめて取下げることができる（§80）。
- 但し特許権者が同意するかを表明せずに、手続きが遅延することがないよう、新法では、**特許権者が通知送達後十日以内に反対を表明しない場合、取り下げに同意したと見なすこととする**（§80）。

4-3 特許無効審判請求（続）

行政訴訟階段において無効審判請求の新証拠を提出することができる

【 提出できる新証拠の範囲 】

無効審判段階で提出した特許無効理由に関連する証拠に限る

（知的財産案件審理法第33条第1項）

【 新証拠を提出できる時期 】

- **口頭弁論終結前**（知的財産案件審理法第33条第1項）
- 但し、**当事者が訴訟の遅延を意図する、又は重大な過失により訴訟進行程度に基づき、口頭弁論終結前の適切な時期に新たな証拠を提出せず、訴訟の終結を妨げた場合**、裁判所は行政訴訟法第132条の規定を準用した民事訴訟法第196条第2項の規定により棄却することができる（知的財産案件審理細則第40条）。

4-3 特許無効審判請求（続）

一事不再理原則

- **無効審判請求案件が審査を経て不成立とされたときは**、何人も同一の事実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができない（§81）。

- 知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、**知的財産裁判所へ提出された新証拠が審理を経て理由がないと認定されたものは**、何人も同一の事実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない（§81）。

一事不再理原則

前件無効審判請求

証拠1、2の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないと主張

前件無効審判請求につき知財裁判所へ上訴

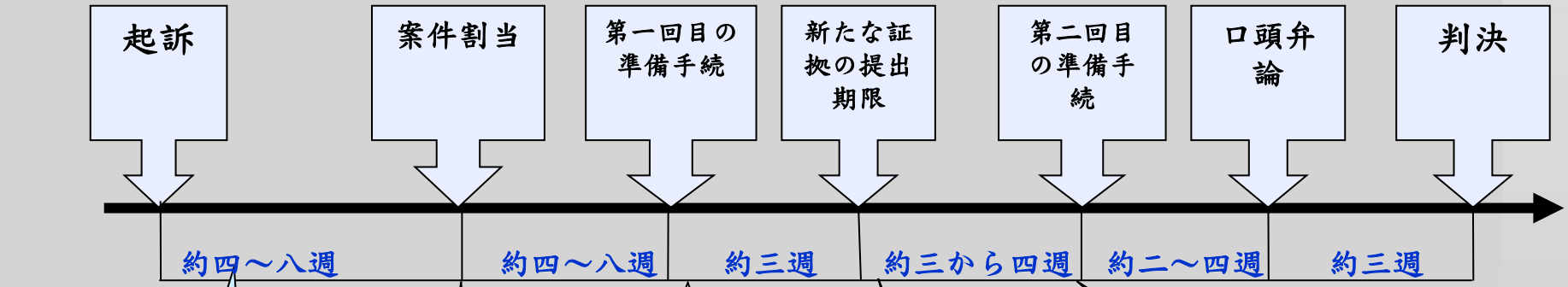
新証拠3を提出、証拠1、3の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないと主張、裁判所が審理後に無効審判請求不成立と認定

後件無効審判請求

証拠1、3の組合せを以って請求項1は進歩性を有さないという主張は不可

棄却後に無効審判請求

4-3 付録　知的財産行政訴訟審理手続の概要



起訴手続について、例えば、管轄権があるか、裁判費を納めたかを審査する。起訴手続に不足の部分がない場合、機関ファイルを取寄せ、機関答弁が裁判所に届くのを待つ。特許案件では、技術審査官を指定し、処理に協力させる。

必要があれば、合議廷で技術審査官の指定を決定する。

準備手続の進行事項：
1. 書面の先行部分について争点を整理し、且つ技術内容を説明する。
2. 当事者が智慧財産案件審理法第33条により新たな証拠を提出するか否かについて確定する。新たな証拠を提出した場合、
3. 審理計画の策定に入る審理計画を策定する。

審理計画について：
1. 裁判官は当事者の意見を斟酌し、それぞれ当事者が提出した新たな証拠、及び先方が新たな証拠に対し答弁するために必要な時間を斟酌し、且つこれによって次回の準備手続期日を決定する。
2. 裁判官が審理計画に基づき期限通り新たな証拠を提出するよう当事者に説諭し、期限が過ぎた後に提出した場合、法により『失権效』が発生する。
3. 原則上、3週間以内の新たな証拠の提出を原告に要求し、書状原本を裁判所に移送し、写しを先方に送付する。

被告機關及び訴訟参加者は新たな証拠に関する書状を受け取った後、3週間以内に新たな証拠に関する答弁状を提出すべきで、期間満了前に書状原本を裁判所に提出し、写しを先方に送付すべきである。答弁状提出後、裁判所は約7日以内に第二回目の準備手続を行う。

第二回目の準備手続：
1. 新たな証拠の争点、技術説明を整理する。
2. 新たな証拠に関する必要な補強証拠の提出及び答弁。

無効審判請求の成立率

	件数				比率		
	無効審判不成立	無効審判成立	無効審判一部成立	総計	無効審判不成立	無効審判成立	無効審判一部成立
2010	453	522	0	975	46.46%	53.54%	0.00%
2011	474	480	0	954	49.69%	50.31%	0.00%
2012	448	484	0	932	48.07%	51.93%	0.00%
2013	337	429	113	879	38.34%	48.81%	12.85%
2014	329	365	140	834	39.45%	43.76%	16.79%

資料元：知的財産局

4-4 民事特許侵害訴訟審理階段における特許有効性抗弁の提出

■ 当事者が知的財産権に、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の理由の有無につき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、**専利法（特許法）、**植物品種及種苗法（植物及び種苗法）、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**（知的財産案件審理法§16I ）

■ 裁判所が取消しや撤回すべき理由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、相手方に権利を主張することができない。

----***個別案件ごとの拘束力***

（知的財産案件審理法§16II ）

民事特許（判決）権利有効性抗弁の成立率（200807-201412）

単位：件；%

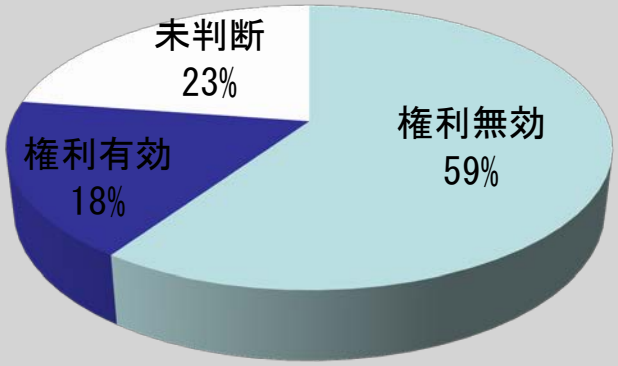
案件種類		(1)特許権無効抗弁主張の件数	権利有効性抗弁成立の有無			有効性抗弁主張が判決終結件数に占める割合	(3) 有効性抗弁主張の成立率
			(2)権利無効	権利有効	未判断		(3)=(2)/(1)*100
民事特許判決	合計	600	357	107	136	600/985*100 =60.91%	59.50
	特許	236	156.5	19.5	60		66.31
	実用新案	321	188.5	69.5	63		58.72
	意匠登録	43	12	18	13		27.91

説明：権利有効性抗弁提出、裁判所が「未判断」の原因は、侵害が既に成立、または原告の訴えは棄却すべきで、特許が有効であるかを論じる必要はないと認定したため。

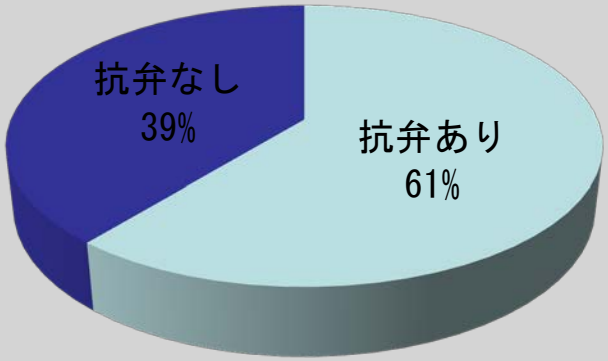
資料元：知的財産裁判所

4-4 付録

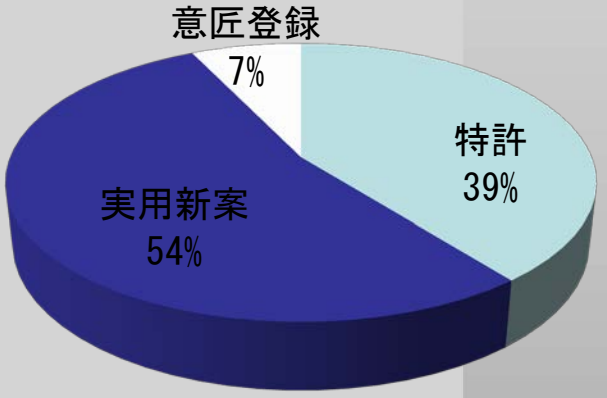
有效性抗弁成立比率 (200807-201412)



全体的な特許有効性抗弁の割合 (200807-201412)



三種専利提出の有効性抗弁の割合 (200807-201412)



民事特許（判決）権利有効性抗弁成立比率（201401-201412）

単位：件；%

案件類型		(1)特許権無効抗弁主張の件数	特許権無効抗弁成立		(3)特許権無効抗弁の成立率
			(2)件数	割合	(3)=(2)/(1)*100
民事特許判決	合計	115	51	100.00	44.35
	特許	41	20.5	40.20	50.00
	実用新案	61	27.5	53.92	45.08
	意匠登録	13	3	5.88	23.08

資料元：知的財産裁判所

民事特許（判決）権利有効性抗弁成立比率（201301-201312）

単位：件；%

案件類型		(1)特許権無効抗弁主張の件数	特許権無効抗弁成立		(3)特許権無効抗弁の成立率
			(2)件数	割合	(3)=(2)/(1)*100
民事特許判決	合計	115	71	100.00	61.74
	特許	40	29	40.85	72.50
	実用新案	63	35	49.30	55.56
	意匠登録	12	7	9.86	58.33

資料元：知的財産裁判所

民事特許（判決）権利有効性抗弁成立比率（201201-201212）

単位：件；%

案件類型		(1)特許権無効抗弁主張の件数	特許権無効抗弁成立		(3)特許権無効抗弁の成立率
			(2)件数	割合	(3)=(2)/(1)*100
民事特許判決	合計	91	57.5	100.00	63.19
	特許	31	19.5	33.91	62.90
	実用新案	57	38	66.09	66.67
	意匠登録	3	0	0.00	0.00

資料元：知的財産裁判所

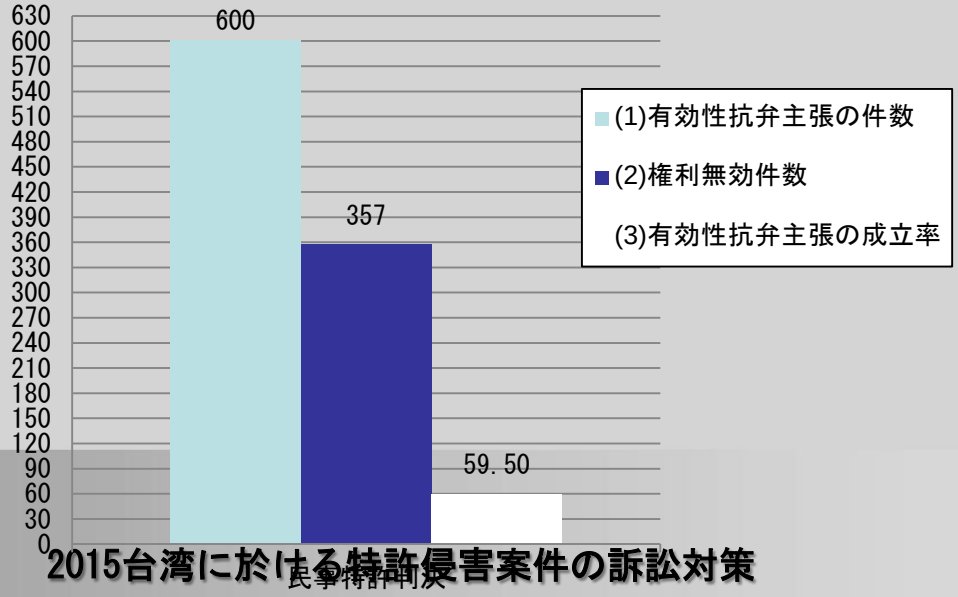
4-4 付録 各種特許案件における権利無効の成立率

民事特許（判決）権利有効性抗弁の成立率（200807-201412）

単位：件；%

案件種類		(1)特許権無効抗弁主張の件数	権利有効性抗弁成立の有無			有効性抗弁主張が判決終結件数に占める割合	(3)有効性抗弁主張の成立率
			(2)権利無効	権利有効	未判断		(3)=(2)/(1)*100
民事特許判決	合計	600	357	107	136	600/985*100=60.91%	59.50
	特許	236	156.5	19.5	60		66.31
	実用新案	321	188.5	69.5	63		58.72
	意匠登録	43	12	18	13		27.91

説明：権利有効性抗弁提出、裁判所が「未判断」の原因は、侵害が既に成立、または原告の訴えは棄却すべきで、特許が有効であるかを論じる必要はないと認定したため。

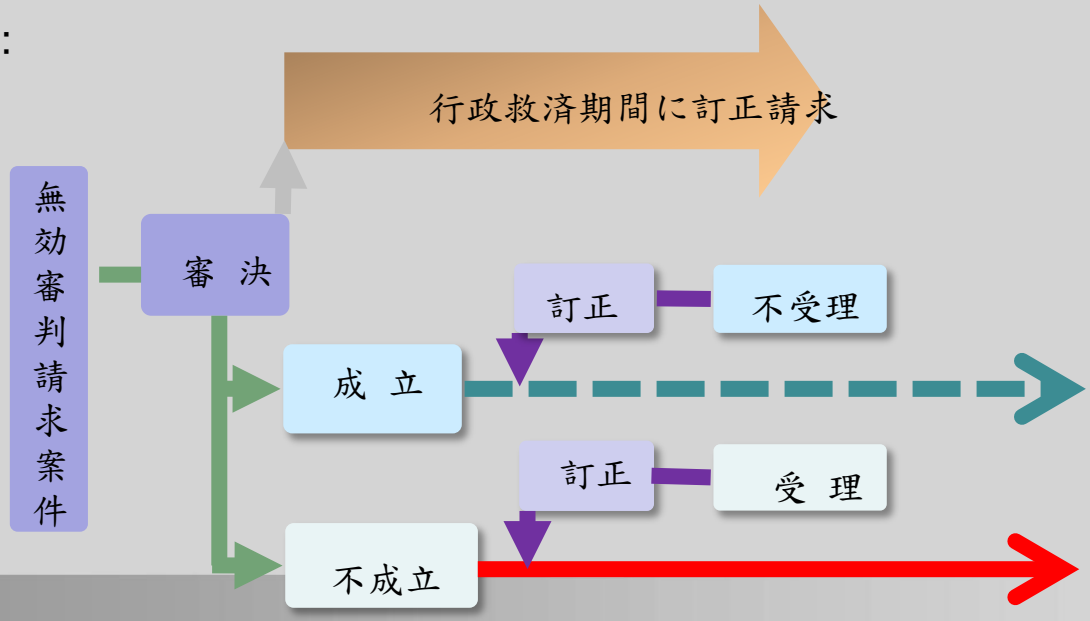


4-4 民事特許侵害訴訟審理階段における特許有効性抗弁の提出

被疑侵害者が係争特許について特許有効性抗弁又は無効審判請求を提出した時、如何に特許権の有効な存在を確保するか
－ 訂正請求の可能性

1) 無効審判請求案件が智慧財産局に係属した時、特許権者は智慧局に特許請求範囲の訂正を請求することができる。

2) もし無効審判請求案件が行政救済段階（注：即ち訴願、行政訴訟）にある時：



4-4 民事特許侵害訴訟審理階段における特許有効性抗弁の提出

特許権侵害の民事訴訟で、当事者が特許権には取消事由があるとの主張や抗弁を行い、且つ特許権者が既に知財局に訂正審判請求したが、知財局がまだ訂正審決を下す前は、民事裁判所が自ら訂正請求許可の可否を判断できるか？

1) 訂正審判の請求が明らかに許可されるべきではない
または
訂正許可後の請求範囲が権利侵害を構成しない

→ 民事裁判所が自ら訂正請求許可の可否を判断できる

2) その他

→ その訂正手続きの進行程度を斟酌し、双方の意見を求めた上で、適当な期日を指定すべき

知的財産案件審理細則第32條

4-5 秘密保持命令申立て

秘密保持命令制度

■ 目的

- 民事訴訟法§195の1，§242III，§344II，§348，及び営業秘密法§14IIによって審判を公開せず、訴訟資料の閲覧を許可しない若しくは制限する/他方の当事者の訴訟権を保障し秘密保持責任を果たす。

■ 制度

- 所謂秘密保持命令とは、証拠訴訟資料において、もし営業秘密を含む場合、裁判所が営業秘密の所有者の申立てによって、当該営業秘密について、使用又は開示を禁止する命令である。

4-5 秘密保持命令申立て

疎明責任

- 当事者または第三者が所有する営業秘密が、疎明を経て以下の状況に合致するものについて、裁判所は当該当事者または第三者の申立てによって、他方の当事者、代理人、輔佐人またはその他の訴訟関係者に秘密保持命令を発することができる。（審11I）
  - 当事者または第三者の営業秘密（審§2, 営業秘密法§2）
    - 営業秘密とは、方法、技術、製造過程、配合、プログラム、設計またはその他の生産、販売または経営情報に用いられるものを指し、以下の要件に合致するものである。
      - 》一般人が当該種類の情報に係わって知るものではないもの。
      - 》その秘密性のため実際に或いは潜在的な経済的価値があるもの。
      - 》所有者が既に合理的な秘密保持の措置をとったもの。
  - 当該営業秘密がもし開示されたり、訴訟進行以外の目的で使用されたりすることによって、当該営業秘密の事業活動の妨害になる恐れがあれば、開示または使用を制限する必要がある。
  - 申立前に既知の情報ではないもの（審§11II）　。

4-5 秘密保持命令申立て

- 秘密保持命令を受けた者は当該営業秘密を**当該訴訟の進行以外の目的のために使用したり、または秘密保持命令を受けていない人に開示したりしてはならない。**（審§11 Ⅲ）
- 秘密保持命令申立事件について、当事者または第三者の営業秘密に関わる場合、裁判所は秘密保持命令の申立てに対して、決定の確定前に、本案訴訟の当該営業秘密部分の審理を一時的に停止することができる。（審§24）
- 取消し：審§14
- 罰則：
  - 裁判所に秘密保持命令を申立てるときは、書状で申立てなければならず、並びに秘密保持命令を受ける者を明記する。営業秘密保持命令を受けた者は、保護を受けた営業秘密を当該訴訟実施以外のそのほかの目的にしたり、或いは営業秘密保持命令を受けていない者に開示してはならない。違反した場合、営業秘密保持命令を受けた者は、刑事処罰（審§35、36、行為者に対して三年以下の有期懲役、拘留又は十万元以下の罰金を科し、または併科し、法人または個人も上記の罰金刑に処する）を受けるべきで、且つ親告罪に該当する。

4-5 秘密保持命令申立て

知的財産裁判所「秘密保持命令処理作業要点」

- 原則的に申立て時より、全ての書類を封印処理し、担当裁判官、書記官等のみが関連訴訟の訴訟資料に接触することができ、その他の裁判所職員は当該資料の開封や閲覧をしてはならない。
- 秘密保持命令のファイル証拠は、担当者が保管する。
- 秘密保持命令協議会議は、出席者が会議内容について秘密保持する外、会議資料を会場から持ち出してはならず、会議後に裁判所がその場で内容を確認して回収する。

秘密保持命令制度-案例 1

知的財産裁判所104年度民秘聲字第4号決定

【事実概要】

原告からの申立てにより裁判所が衛生福利部から、被告の「00膜衣錠150mg」薬品の検査登記資料を取り寄せた。被告が裁判所に係争薬品の処方や供給元等の機密情報秘匿の決定を申立てた後、相手方に秘密保持命令が発令された。

【裁判所見解】

- 決定主文：相手方000弁護士、000弁理士は、衛生福利部食品薬品管理署00年00月00日FDA 薬字第000号に添付の「000膜衣錠150 mg」薬品検査登記資料等の営業秘密について、本裁判所103 年度民専訴字第72号訴訟実施以外の目的でこれを使用したり、又は秘密保持命令を受けていない人に開示してはならない。
- 上記資料の係争薬品付形剤比率データ及び供給元等の機密情報を秘匿した後に、相手方に秘密保持命令が発令され、相手方は目視の方法のみで上開資料を閲覧することができると制限し、閲覧後情報を秘密保持命令を受けていない人に開示したり、本裁判所103 年度民専訴字第72号訴訟実施以外の目的でこれを使用してはならないとした。

秘密保持命令終結状況（2008.07.01-2015.03.31）

単位：件

項目別	新規受理	終結状況							未終結件数	許可率
		合計	許可	一部許可一部棄却	棄却	取下げ	管轄移送	和解		
秘密保持命令申立て	67	66	19	17	11	19			1	58.51%

【注記：1.許可件数=許可+(一部許可一部棄却)/2
2.棄却件数=棄却+(一部許可一部棄却)/2
3.管轄移転及び和解
4.許可率=許可件数/(許可件数+棄却件数)】

資料元：知的財産裁判所

4-6 不正競争の告発

■ **告発理由:**

公平法§19 :競争を制限し、又は公正な競争を妨害するおそれ。

公平法§21 :商品もしくは役務に虚偽不実もしくは錯誤を招く敘述がある。

公平法§22 :他人の営業上の信用を害するような不実な事柄を陳述又は流布している。

公平法§24 :その他、取引秩序に影響するに足りる欺瞞又は著しく公正さを欠く行為。

■ **効果:**

特許権者の訴訟に対する意欲低下

アナウンス効果、業界での特許権者に対するイメージダウン

4 被疑侵害者の防御

4-7 反対仮処分

- 被疑侵害者側が特許権者に提出する。目的は特許権者が法的手段により営業妨害してくる事態の発生の防止。
- 反対仮処分申立の要件：仮処分の必要がある。例えば、特許権者が既に警告書を送付した等。
- 決定の主文は通常、次のとおり。「申立人が〇〇新台湾ドルを相手方の担保として供託した後、相手方は本案訴訟判決の確定前に、申立人によるＸＸ製品についての自らによる設計もしくは他人への設計委託、研究開発、製造、使用、販売、販売の申込み、陳列、輸出、輸入及びその他の処分行為を**容認しなければならない。**申立人はメディアでの広告掲載、カタログの頒布、展示会、もしくはその他方式で販売促進する行為もでき、**相手方は直接もしくは間接的に一切、妨害、干渉、阻止もしくはその他類似行為をしてはならない**。」

5 特許侵害案件の事例説明

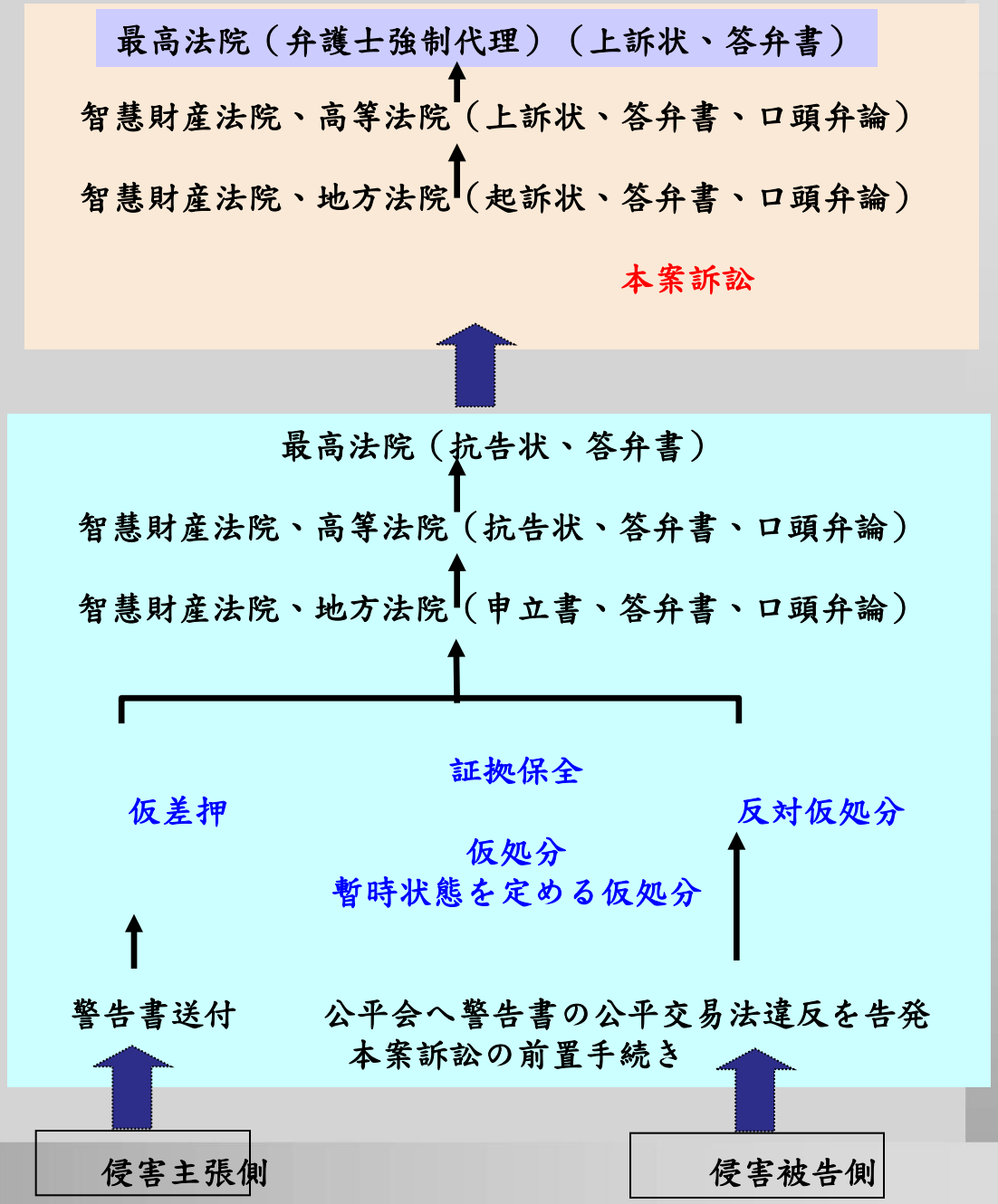
侵害案件管轄裁判所と代理人の仕組み

最高裁判所

弁護士のみが代理することができる。（民事訴訟法第466-1条）

最高裁判所以下の継続案件において:

原則的に、弁護士が代理するが、専利師、専利代理人は原則上、弁護士の補佐としてかかわることができる。また、台湾ではまだ専利師に対し侵害訴訟補佐代理の資格を付与する制度が導入されていない。（民事訴訟法第68条）



5-1　事例紹介 その1

薄板状品用コンテナ特許侵害事件

知的財産裁判所102年度民専訴字第97号判決

5-1　事例紹介 その1
薄板状品用コンテナ特許侵害事件係争の争点

原告	被告
1. 訴訟提起前の原告による証拠保全、一般仮処分及び仮差押えの申立てがすべて裁判所に許可された。 2. 原告は、被疑侵害品が特許請求の範囲に入ると証明するために鑑定機関が作成した鑑定報告書を提出した。 3. 仮処分の執行時、被告の営業所で係争製品及びその他原料と器具が数多く発見された。且つ係争被疑侵害品の半製品も１点入手したため、被告に被疑侵害品の製造及び販売行為があると主張した。 4. 原告は、被告が係争製品を販売する前に、係争特許の侵害を避けるために確認すべきであるが、確認の注意義務及び侵害に関わるリスク管理を怠ったため、係争特許権を侵害し、過失があると十分に認定でき、かつ被告が遅くとも、貴裁判所による証拠保全実施の同日、原告が損害賠償を請求することを知ったのに、被告は同日以降もなお出荷を続けたので、係争特許を侵害する故意があることは明らかである。	1. 被告は「線は二点間の移動軌跡のある物体であるので、線状体も前記線の形状を有する物品を指すもの」であり、係争特許の特許請求の範囲第1項において「たわむことができる程度やたわみ弾性の調整ができるかどうか」を制限条件としていないばかりか、「管柱体又は棒柱体」を周知技術から排除していないので、「線状体」の解釈は、管柱体又は棒柱体を包含するはずである云々と抗弁した。 2. 係争特許は取消すべき事由に該当する。 3. 被告は一般的パーツセットを販売しているだけで、台湾で製品を製造していない。完成品は第三者により中国で組み立てられた。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用コンテナ特許侵害事件係争の争点

1）係争特許は取消し事由に該当するか？

2）係争製品は係争特許の特許範囲に入るか？

3）原告の係争特許侵害損害賠償請求権は成立するか？

4）原告の損害賠償請求範囲は何か？

5）原告によるパーツなどの廃棄請求には理由があるか？

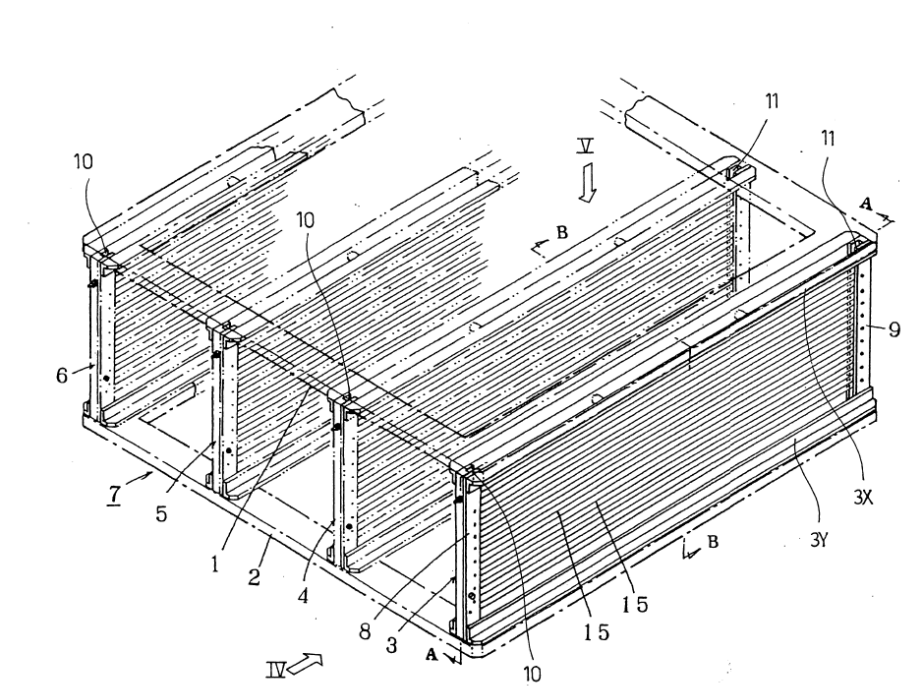
5-1　事例紹介　その1
薄板状品用コンテナ特許侵害事件係争の争点

1　特許請求の範囲の解釈

係争特許請求項の「線状体」の文言は「たわむことができず、且つたわみ弾性を変えることができない管状体または棒状体」を含まない。

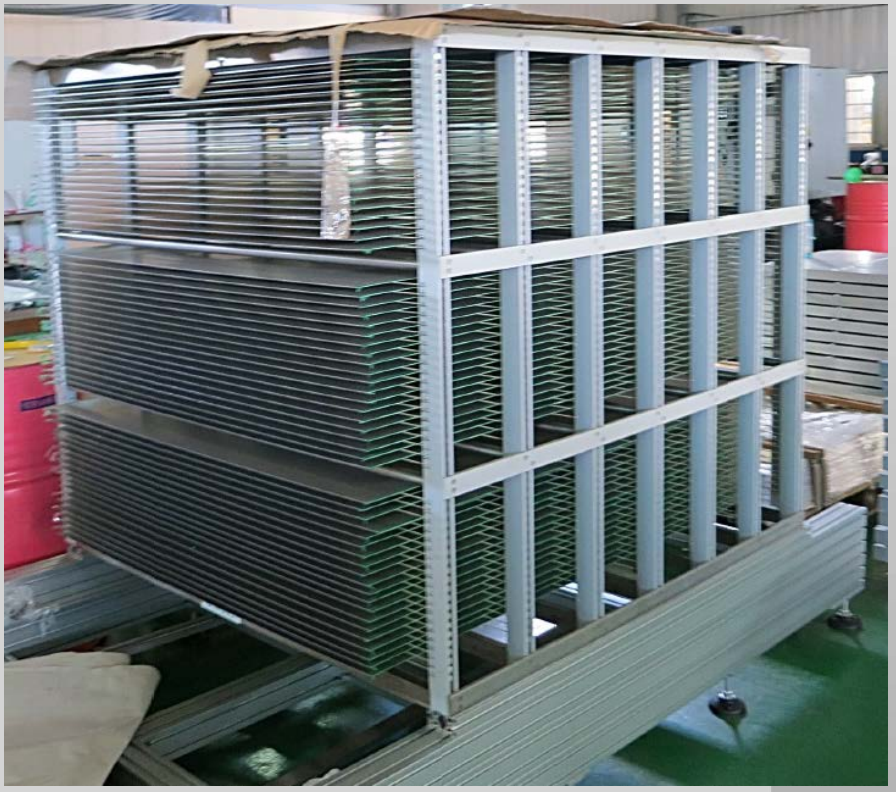
(1) もし、特許請求の範囲の用語が、当該技術を熟知する者が認識又は理解するものでなければ、明細書及び図面の定義を優先的に参酌し、またはその中に記載されている発明目的、発明が解決しようとする問題、効用等により当該用語の意味を理解しなければならない。もし明細書及び図面内容に基づき、特許請求の範囲用語の意義になお疑問がある場合、特許出願段階から特許権維持保護過程までの過去のファイル（内部証拠）をもって、特許主務機関が許可した特許権範囲が何かを探求し、且つ特許権者の前後不一致の叙述による特許権範囲の不明確により、公益に支障をきたすことは禁止されているので、発明の権利範囲が前記内部証拠の制限を受けるべきことは当然である。しかしもし前記明細書、図面等内部証拠をもって、なおも特許権の範囲を明確に解釈できなければ、始めて前記内部証拠以外の証拠（即ち外部証拠）または原則を参酌して解釈できる。言い換えれば、もし内部証拠により特許請求の範囲を解釈し、特許請求の範囲を明確化するに足りるときは、外部証拠または他の解釈原則を酌量する必要がない。

系爭專利物品

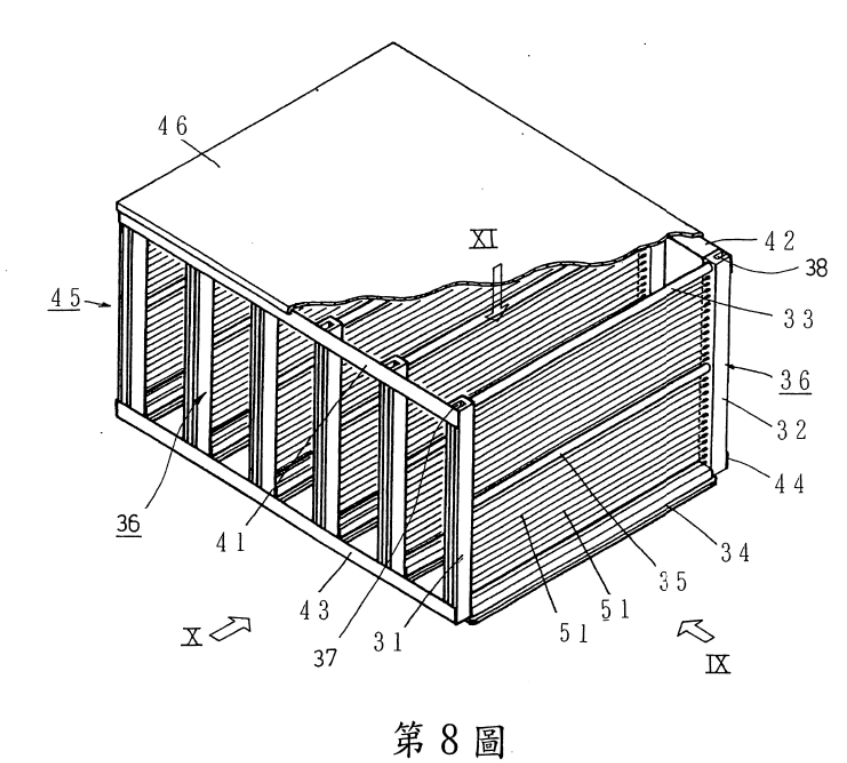


第１圖

系爭侵權產品



系爭專利物品



第 8 圖

系爭侵權產品

5-1　事例紹介　その1
薄板状品コンテナ用特許侵害事件係争の争点

1　特許請求の範囲の解釈

(2) 明細書において「本発明によれば、比較的太い金属棒、パイプで構成されている従来の薄板状品用コンテナに比して小型化、軽量化、製造の簡略化及び低コスト化等が容易に達成できる。」等と記載されている内容から、係争特許は明細書において明確に「線状体」の文言から「比較的太い金属棒、パイプ」を排除していることが明らかである。

(3) 係争特許は無効審判段階において、「線状体」の文言を「両端の緊張度を調整することによってたわみ弾性を変化させる物体」に限定し、その特許権の存続を維持することができたので、「線状体」の文言は前記解釈結果の制限を受けるはずで、当然「たわむことができず、且つたわみ弾性を変えることができない管または棒」を含まないはずである。

(4) 被告は「線」が二点間の移動軌跡であり、 位置及び長さがあるので、「線状体」は前記「線」形状がある物体を指すはずである云々と抗弁した。しかし特許請求の範囲の「文字意義」は、当該技術を熟知する者が当該技術分野における通常総括する範囲で認識または理解する当該文字をもって解釈するものであり、前記被告による「線」の解釈については、数学の「線」の定義であり、係争特許技術分野の通常知識により係争特許技術内容を理解して行った解釈ではないので、採用できぬものである。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争争点

2　係争特許は記載が不明確なので、実施することができない事情があるか?

(1) 査定時の特許法第71条第3号規定では：「明細書又は図面において実施に必要な事項を明確に記載せず、又は必要でない事項を記載して実施を不可能又は困難にしたとき。」となっている。明細書の記載内容では、当該技術を熟知している者がその内容を把握して特許出願の発明を実施することができない。従って、係争特許に前記規定の事情があるか否かについて判断する時には、明細書に記載されている内容が当該技術を熟知している者が特許請求の範囲に記載されている発明を実施するに十分かを判断する。

(2) 係争特許明細書は既に実施に必要な事項を記載している。更にもし明細書に複数の機能を記載していれば、各請求項も対応して記載することができ、各請求項に少なくとも一つの機能が含まれれば十分であり、各請求項がすべての機能を含んでいなければならないのではない。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争の争点

2　係争特許は記載が不明確なので、実施することができない事情があるか?

(3)前記特許法第71条第3号では、「明細書」の内容は当該技術を熟知している者が特許請求の範囲に記載されている発明を実施するに足りる必要事項を開示しなければならないと規定し、特許請求の範囲に問題を解決するための技術特徴を記載するかを規定しているのではない。**また特許請求の範囲が先行技術と異なる技術特徴を明記していないなら、当該発明に新規性または進歩性がないと認定し、これを以って明細書に実施に必要な事項が記載されていないと認定することはできない。**

(4)係争特許発明の目的は、被告が述べた「汚物の付着」、「スクラッチの発生」の問題を解決するほか、「コンパクト化 」、「軽量化 」のコンテナを得るのが目的であり、その技術手段は「金属棒」、「金属管」等で構成される横桟を「線状体」に代えることだ。また係争特許の請求項1に確かに「線状体」で形成される横桟の技術特徴が明記されており、係争特許の請求項1には問題を解決するために必要な技術特徴が記載されており、被告が主張している状況はないと認定できる。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争争点

3　係争製品は係争特許の範囲に入るか？

－ 裁判所は原告が証拠保全事件で撮影した完成品と半製品の写真により、被告が製造販売している薄板状品用のコンテナが係争特許請求項1の文言範囲に入ると認定した。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争争点

4　原告の係争特許侵害の損害賠償請求権は成立するか？

(1)被証9 、10の輸出申告書には、「BOE-B3 G6 WIRE CASSETTE」という貨物の名称が記載されているので、被告が「WIRE CASSETTE」の輸出行為に従事したことを確認することができる。且つ被証9、10には「MADE IN TAIWAN」と明記されており、被告が台湾において「WIRE CASSETTE」を製造したことは明らかである 。

(2)仮処分執行事件において撮影された部品及び半製品の写真により、その内の部品の写真には本件製品の要件aからdが明らかに示されている。被告会社は、金属構造物と金型の製造を営んでおり、関連製品の製造販売に従事しているのであるから、関係する技術的特徴が特許を侵害しているか否かについて調査する必要があるにも関わらず、被告は調査を怠っており、注意義務を果たしていたとはいえない。即ち、原証22に記載された複数の半製品を組み立てることにより、本件製品を形成することが可能であり、被告には台湾において本件製品の製造に従事した行為があり、本件特許権を侵害したと客観的に認めることができる。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争争点

5　原告が請求した損害賠償範囲は？

(1)原告は被告が提出した輸入申告書により、被告が販売した係争製品の数量は少なくとも180 台以上であると主張している。また業界の常態では、係争製品の販売単価は約1台当たり10万元が相場であるため、被告が侵害品を販売した売上総額は約1,800万元である（計算式：10 万元×180 台=1800万元）。被告は原告が損害賠償を請求することを知得したが、当該日以降も引き続き出荷し、明らかに係争特許を故意に侵害した。したがって、改正前特許法第85条第3項の規定に基づき、損害賠償額は3倍の5,400万元であるが、その内の2,000万元の支払を被告に求めると主張することができる。

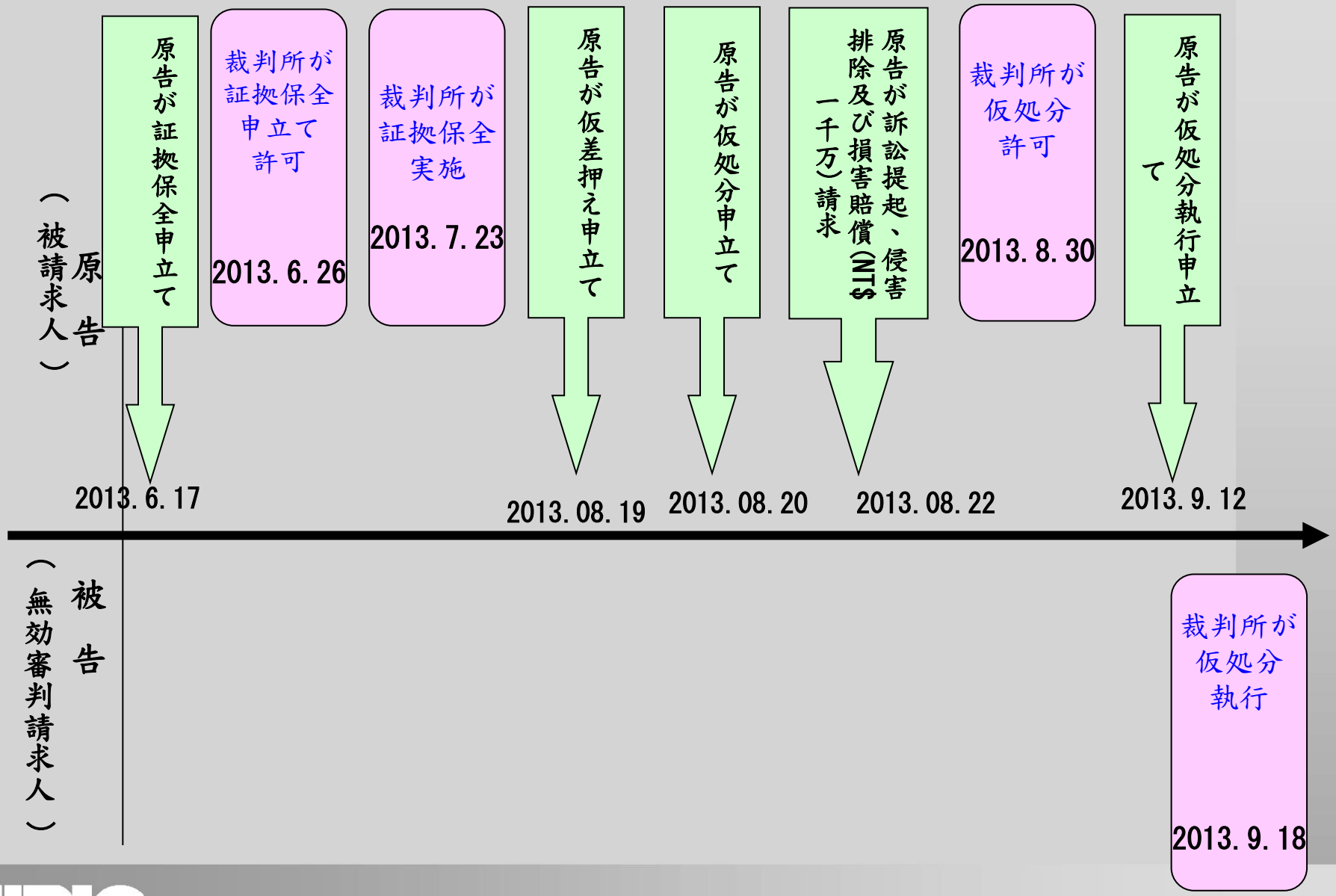
(2) 被告が提出した輸出申告書にWire cassetteと記載のあった台数は65台であり、また原告は、1台当たり10万元であると主張し、被告も争っていないので、本件は原告が主張している1台当たり10万元で計算する。これによって、被告は、原告に対して、650万元（65×100,000＝6,500,000）を賠償しなければならない 。また被告会社は原告が証拠保全を実施した日に裁判所に損害賠償を請求することを知得したにも関わらず 、被告会社はその後係争製品を輸出しており、被告が係争特許を侵害する行為を故意に行ったことは明白である 。本裁判所は前記規定に基づき、被告企業が侵害行為により取得した利益の2倍が相当であると判断し、1,300万元（6,500,000×2＝13,000,000）を支払うよう命じる 。

5-1　事例紹介　その1
薄板状品用のコンテナ特許侵害事件の係争の争点

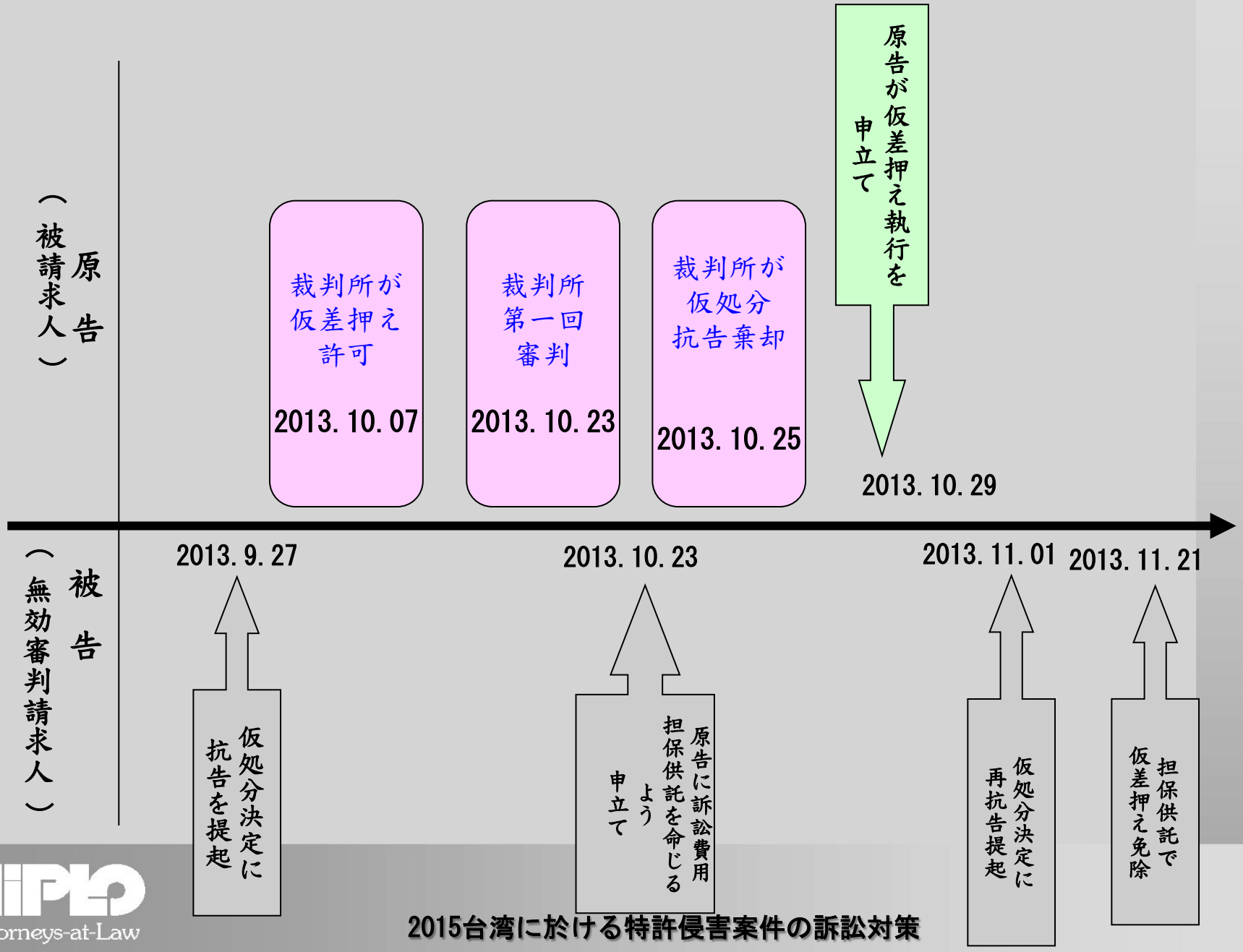
6　原告が部品の廃棄を請求したことに理由があるか？

(1)本件被告会社が原告の本件特許を侵害したことは先に述べたとおりであり、現行特許法第96条第1項の規定に基づき、原告が被告に対して、製造、売買契約の締結、販売、使用又は上記目的のために本件特許を侵害する物品を輸入しないよう請求したことは、正当であるといえる。また、原告は仮処分を求めており、本裁判所は、付表に記載された製品（半製品のHarp、スプリング、線材及び各種支柱等が含まれる）の差し押さえを認める。本件特許を侵害する原料又は器具について、原告による特許法第96条第3項の規定に基づく廃棄請求も、すべて認める　。

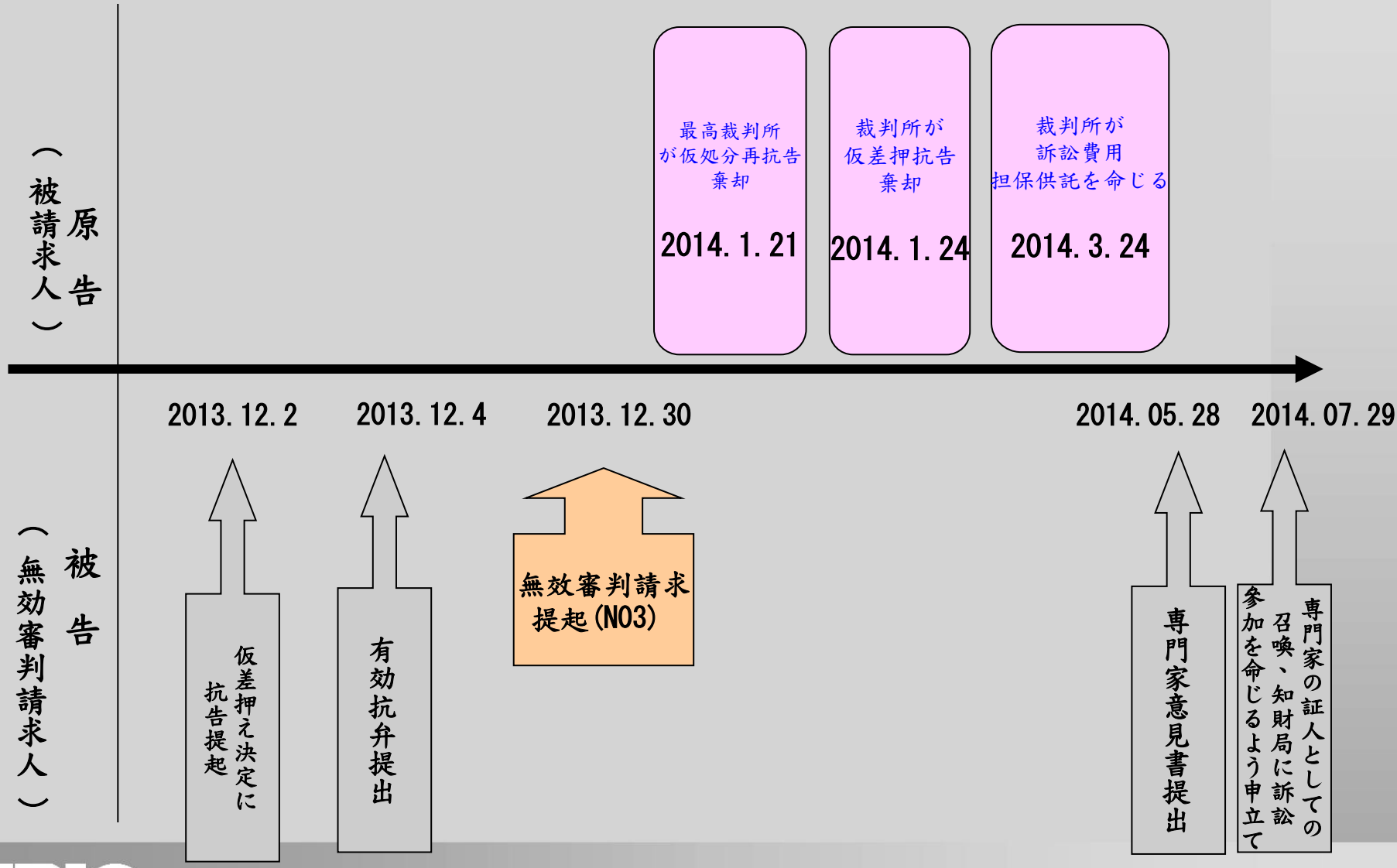
5-1 案件進行経過の概要



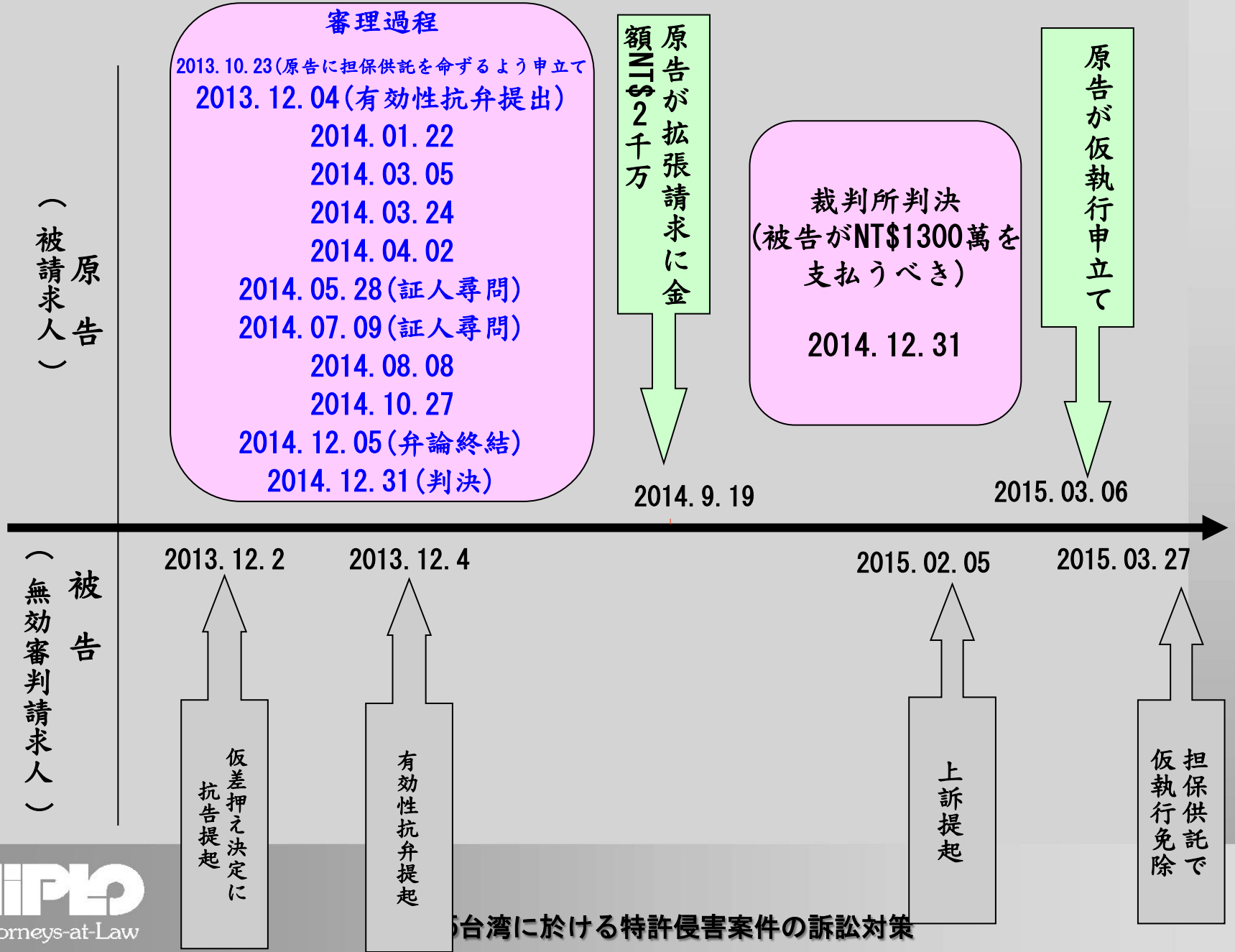
5-1 案件進行経過の概要



5-1 案件進行経過の概要



5-1 案件進行経過の概要



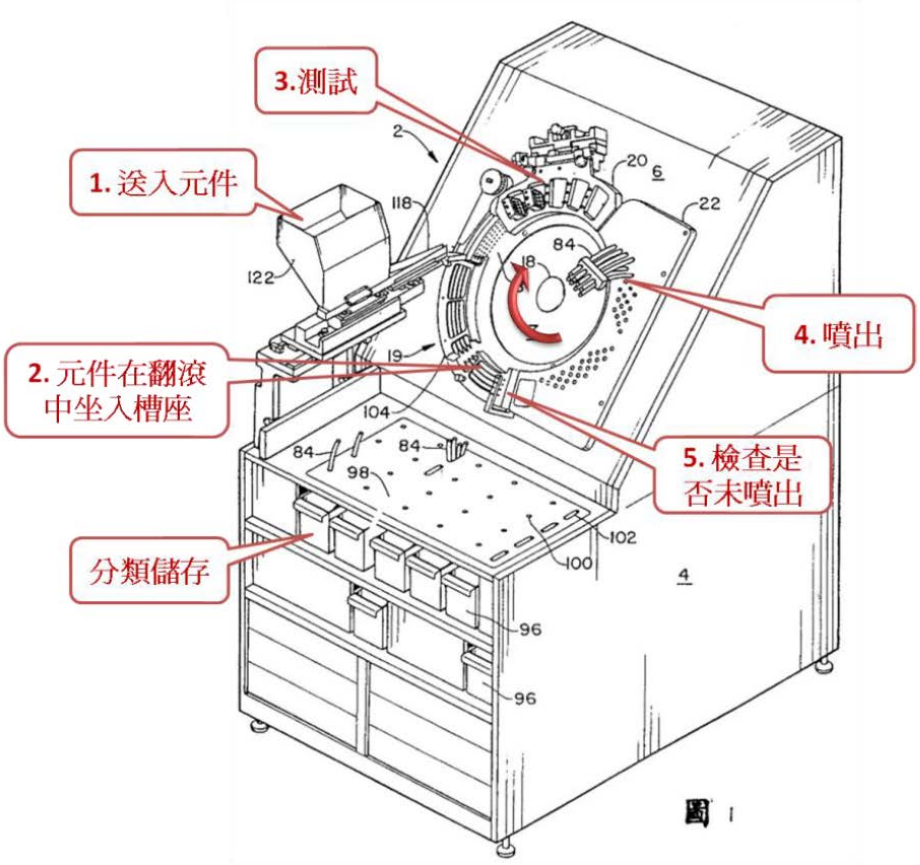
5-1　事例紹介 その2

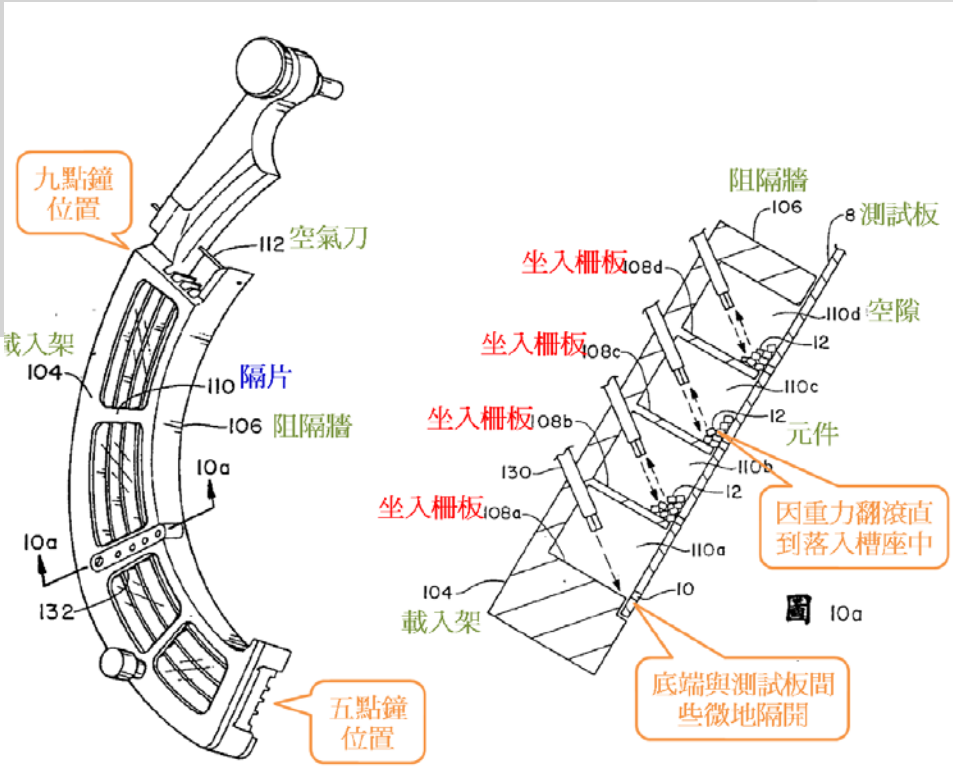
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件

知財裁判所102年度民専訴字第96号判決

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件

係争特許





技術特徴(c)：
リング回転経路の中、部品の流れを収容し、且つ部品を台座に装着する手段

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件

被疑侵害物

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件

ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈及び権利侵害の判断

1)　複数技術特徴組合の発明に基づき、その請求項の技術特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームで示すことができる。請求項を解釈するときは、明細書に述べられている**その効果に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含むべきだと**、現行特許法施行細則第19条第4項に明文で定められている。又、経済部知的財産局新しく改正した「パソコンソフト関連発明」審査基準では、「ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームによって請求項を解釈するとき、**請求項の特徴には明細書に記載されている当該効果完成に対応する必要な構造、材料、動作及びその均等範囲を含むが、明細書に記載されている実施例に縮減するのではなく、その中の当該均等範囲は出願時その発明が所属する技術分野において通常知識が疑義を生じない範囲に限る**」（2014年版，2-12-9）としている。

2)　ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム技術特徴の解釈には、明細書に述べられている当該効果に対応する部品の構造を含むほか、**なお部品と部品との間の連結関係を含まないと、請求項に規定された効果を達成することができない。**

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件

ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈及び侵害判断

3)　禁反言の原則は出願経過禁反言の原則とも言い、特許出願及び維持保護の過程において、「特許性」に関係があり、特許請求の範囲のために行った補正、修正、訂正、意見書の提出及び答弁が特許請求の範囲の縮減を引起した場合、その後特許侵害訴訟において、特許権者が先前に制限されたりまたは排除されたりした部分を改めて主張することはできない。**禁反言の原則は特許請求の範囲の解釈及び均等論の阻害の根拠にすることができるが、禁反言の原則は信義則から生じたもので、一種の抗弁手段でもあるので、被告が主張し、並びに挙証責任を負うべきである。**

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件係争の争点

1)　係争商品は傾斜ではなく、垂直に配置されており、並びに吸引力で部品を台座に着装することは技術特徴(c)の文義範囲に該当する？
2)　係争商品も半真空吸引装置で部品を吸引し、台座に装着するので、侵害した云々との原告による主張は、理由があるか？
3)　傾斜状態を垂直状態に変更する置換が簡易であるか？ 均等論の適用があるか？

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件係争の争点

技術特徴(c)は「台座と装着案内板が傾斜面にある」構造を含む

■ 原告は異議手続きの答弁で、既に「半真空吸引力が部品を台座に落入させる手段」を排除しているので、禁反言原則の適用があり（後述のとおり）残りの「**重力**」の実施例だけが技術特徴(c)の解釈に用いることができる。よって、技術特徴(c)の機能を達成するには、更に「**重力により各々の未装着の部品が、装着案内板に沿って、最後には装着されるまで、リングの回転経路のアークを通過する空の台座上で反対方向に連続的にひっくり返える**」という原理動作を加えなければならず、なお且つ「**半真空吸引力」の手段を含まない**。係争特許の請求の範囲は装置請求項であり、よって動作の部分は構造にどのような影響があるかを判断すべきであり、「重力により各々の未装着の部品が、装着案内板に沿って、最後には装着されるまで、リングの回転経路のアークを通過する空の台座上で反対方向に連続的にひっくり返える」という動作は、**台座が傾斜面にあるという構造特徴を含んでおり、**また係争特許明細書第19頁第10-11 行に「装着案内板の弧は台座リングと同心であり、各台座リングの外側寄りの側面に直接隣接する１つの装着案内板である」とあるので、装着案内板も傾斜面上に位置するはずである。

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件係争の争点

技術特徴(c)は「台座と装着案内板が傾斜面にある」構造を含む(続)

■ 原告による異議申立案件の答弁内容は、係争特許と異議申立証拠の異なる箇所を区別するため、証拠二から五の気孔または噴気孔は、吸気フィードあるいは　噴気フィードに使用されているものであり、**係争特許の半真空吸引手段は、部品を台座に「保持」するものなので、フィード又は排出の動作と無関係であるというものである。**つまり、係争特許の半真空吸引手段構造は収容（部品の台座装着）に用いるものではなく、自ら「半真空装置を利用して吸気フィード」の手段とすることを排除している。

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件係争の争点

技術特徴(c)の文言分析

■ 係争製品の台座と装着案内板は**一傾斜面にあるのではなく**、構造が係争特許と異なる。

■ **構造の均等範範囲**：係争製品は同じく「リング回転経路の中、部品の流れを収容し、且つ部品を台座に装着させる」が、その達成している機能及び結果とは同じであるが、**係争特許は傾斜の構造により、重力を利用して部品をひっくり返して台座に装着する。**係争系製品は空気ノズルを以って部品をかき回し、且強力な吸引力を利用して部品を台座に装着し，**係争製品は垂直に回転し、重力を利用して部品を自然に落入させることができず、明らかに係争特許技術特徴(c)の手段を使用しないので、係争製品と係争特許技術特徴(c)の手段には実質的な差異があり、その構造の均等範囲に入らない。**

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件係争の争点

技術特徴(c)の文言分析（続）

■ 原告は、係争製品は「台座と装着案内板は傾斜面に位置する」という特徴を「台座と装着案内板は垂直面に位置する」に簡単に置き換え、更に案内板の片側を傾斜状に設置し、重力の効果により部品をひっくり返して台座に吸い込むため、係争特許の各技術特徴と係争製品の対応する技術特徴を簡単に置き換えることができるので、技術特徴(c) 対応構造の均等範囲に入ると主張した。しかし調べたところ、係争特許は台座が傾斜面に位置し、部品が重力の直接効果により台座に入る。また係争製品は重力及び柵板斜面で生じた反力、または空間の制限により、部品を台座に接近させるが、柵板の台座に近い部分の角度は傾斜ではなく、水平であるので、重力または反力だけで直接部品を台座に落入させることが難しい。係争製品と係争特許の技術特徴(c) に使用されている技術原理は異なり、実質的な同一手段であると認定するのが難しいので、原告の主張は信用できない。

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件の争点

係争製品は技術特徴(c)の均等範囲に入らない

■ 原告は、たとえ係争製品が文言侵害を構成しなくても、被告が台座及び装着案内板を傾斜から垂直に変更したことは、通常の知識を有する者が容易に完成できる「**既知の代替可能性**」であり、重要性がない置換えであり、且つ係争特許は重力手段のほかに、半真空吸引手段を開示し、単純な吸引力への変更は容易に完成できるので、均等論を適用すべきであると主張した。**しかし調べたところ、係争特許は特許請求の範囲の解釈階段において、半真空の吸引手段に禁反言原則を適用するので、吸気フィードの手段としてはならず、侵害を判断するにあたり、更に「部品を台座に装着する」対応手段を、半真空吸引力の利用までに拡張してはならないので、均等論の適用がない。**

5-1　事例紹介　その2
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム特許侵害事件の争点

係争製品は技術特徴(c)の均等範囲に入らない(続)

■ 譲歩して言っても、たとえ係争特許の明細書において半真空吸引力を利用して部品を吸引する手段を開示していても、侵害発生時点で、当該技術を熟知する者が係争特許をもって容易に係争製品を完成する技術手段には、均等論の適用がある。しかし、**原告は異議答弁理由書において、異議申立ての証拠が真空装置を利用して吸気フィードの手段とすることを回避するために、特に半真空吸引手段が部品を台座に保持するのに用いるものであることは、異議申立ての証拠と異なり、この部分は禁反言原則を適用すべきで、均等範囲の拡張を阻害するので**、係争特許の半真空吸引力を吸気フィードの手段としてはならないと強調した。これに準じ、**係争製品はノズルを利用して部品を攪拌し、且つ強吸引力を利用して部品を台座に装着するので、均等侵害を構成しない。係争製品の台座と装着案内板は傾斜面に位置するのではないので、その構造も係争特許と異なっている**。

5-2 案件進行概要

原告

被告

2013.5.03

原告が訴訟提起、侵害の排除及び損害賠償金として三千万元請求

告訴状を被告の日本会社に送付するよう外交部に請求

2013.6.05

被告の日本会社に書状送達

2013.07.01

裁判所での初公判

2013.11.26

裁判所が第三者の立会い下で被疑侵害品を検証

2014.3.14

裁判所が特許請求の範囲解釈を明示

2014.7.1

2013.07.31

答弁書提出

2014.05.21

有効性抗弁提出

5-2 案件進行概要

原告

原告が請求金額を台湾ドル三億元に拡張

2013.7.31

弁論終結
2014.12.23

2015.1.23
(裁判所が原告の訴えを棄却)

原告が控訴提起

2015.2.17

取調べ過程
2013.11.26
2014.01.21
2014.03.14(侵害品の検証)
2014.05.27
2014.07.01
(特許請求の範囲の解釈を明示)
2014.08.12
2014.09.16
2014.10.20
2014.11.18
2014.12.23(弁論終結)
2015.1.23(判決)

原告から準備書面計38通提出。
被告から答弁状計20通提出。

被告

ご清聴有り難うございました。