

# ■台灣に於ける 特許侵害案件の訴訟対策

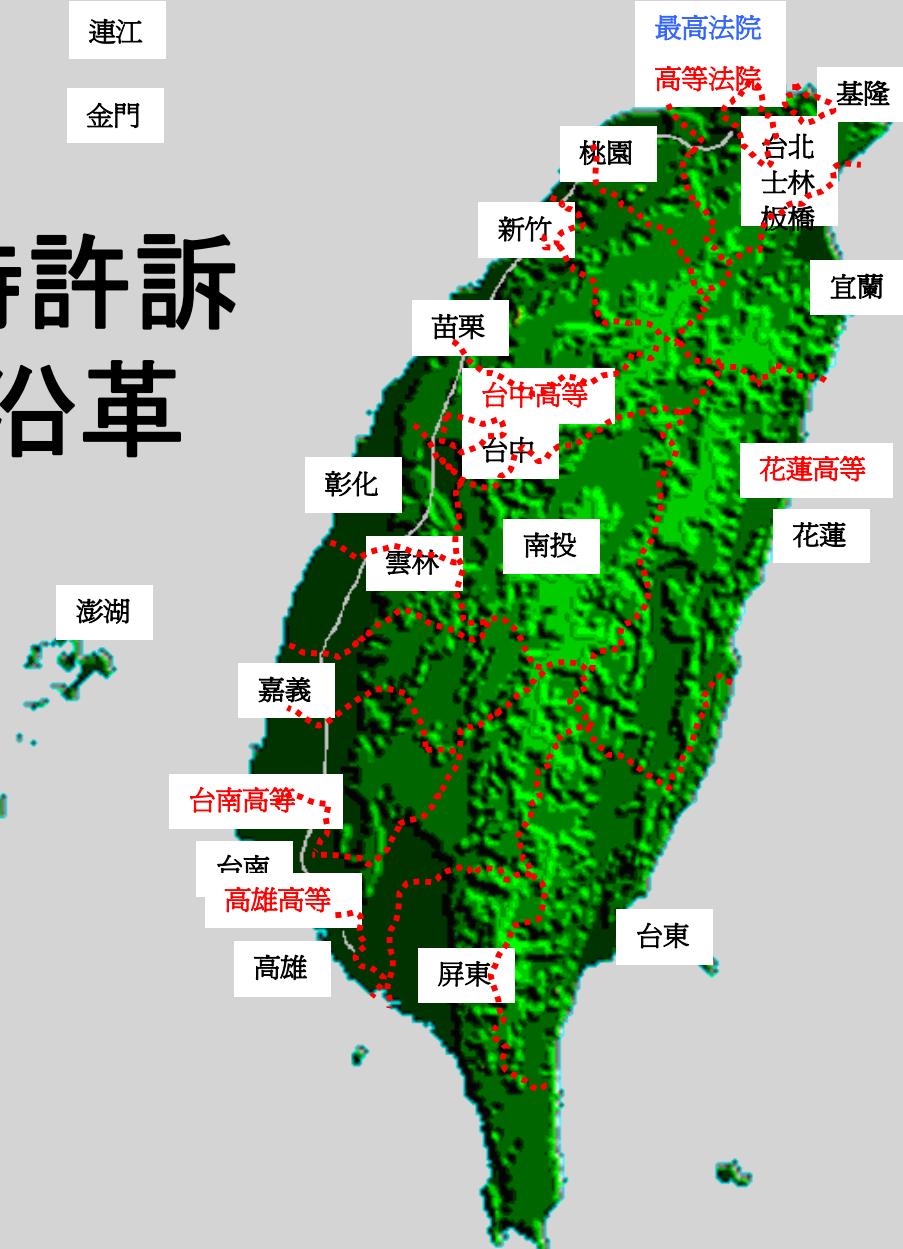
台灣國際專利法律事務所  
所長弁護士　弁理士　林志剛

# 0-1 台湾特許訴訟制度の沿革

- ・ 2008年7月1日以前従来の制度
  - 案件審理とその他類型案件は同じく、各地方裁判所の知的財産専門法廷で審理。
  - **民、刑事訴訟と行政訴訟の制度分割**
    - ・ 民刑事訴訟：地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
    - ・ 行政訴訟：経済部智慧財産局→経済部訴願審議委員会→高等行政裁判所→最高行政裁判所
  - **デメリット**
    - ・ 権利有效性が訴訟中に行政手続き及び訴訟手続きを経て認定されるので、裁判所の審理及び訴訟の進行に影響する。
    - ・ 裁判所が特許技術内容について判断できない。
    - ・ 保全手続きの濫用(暫定状態を定める仮処分)。

# 0-1 台湾特許訴訟制度の沿革

台湾の裁判所所在地総覧

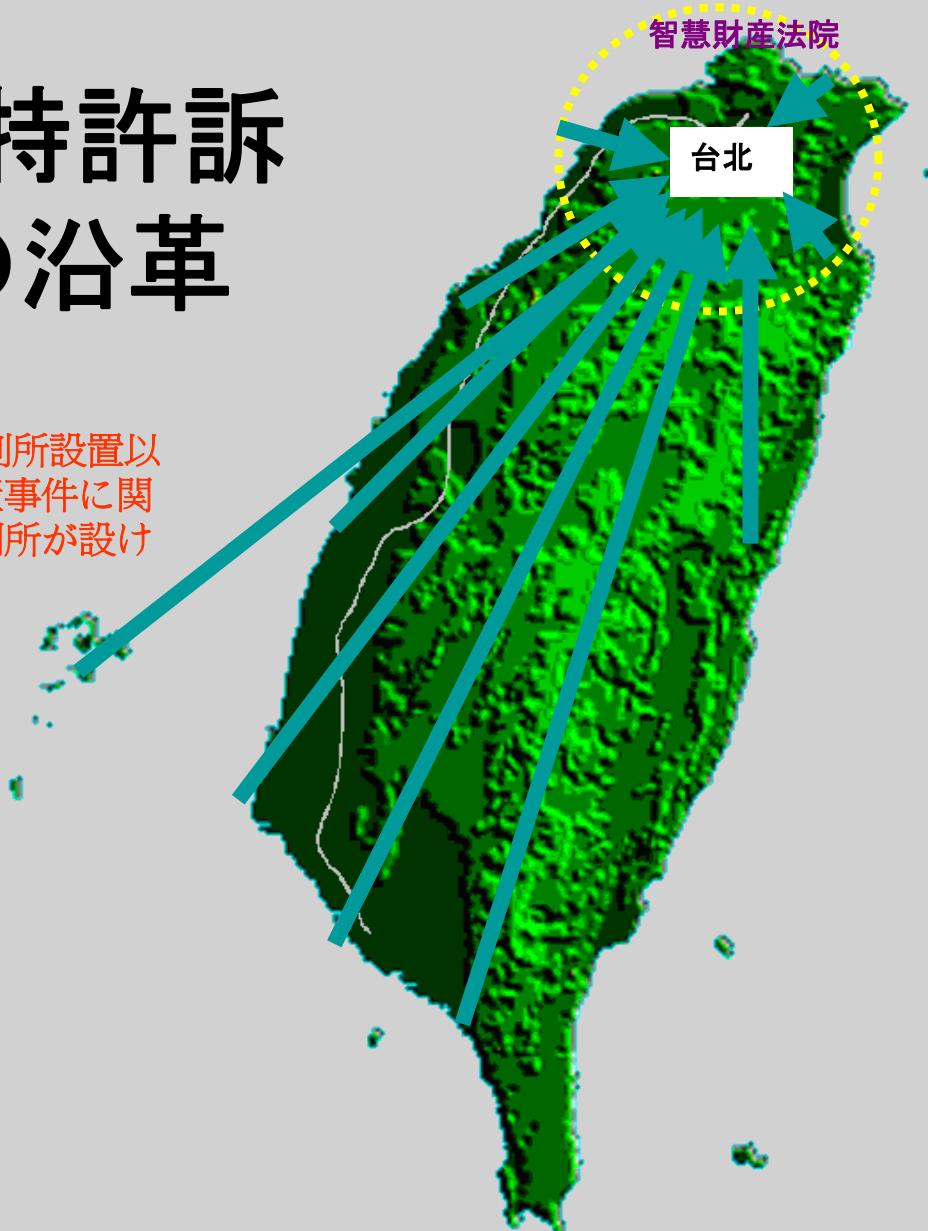


# 0-1 台湾特許訴訟制度の沿革(続)

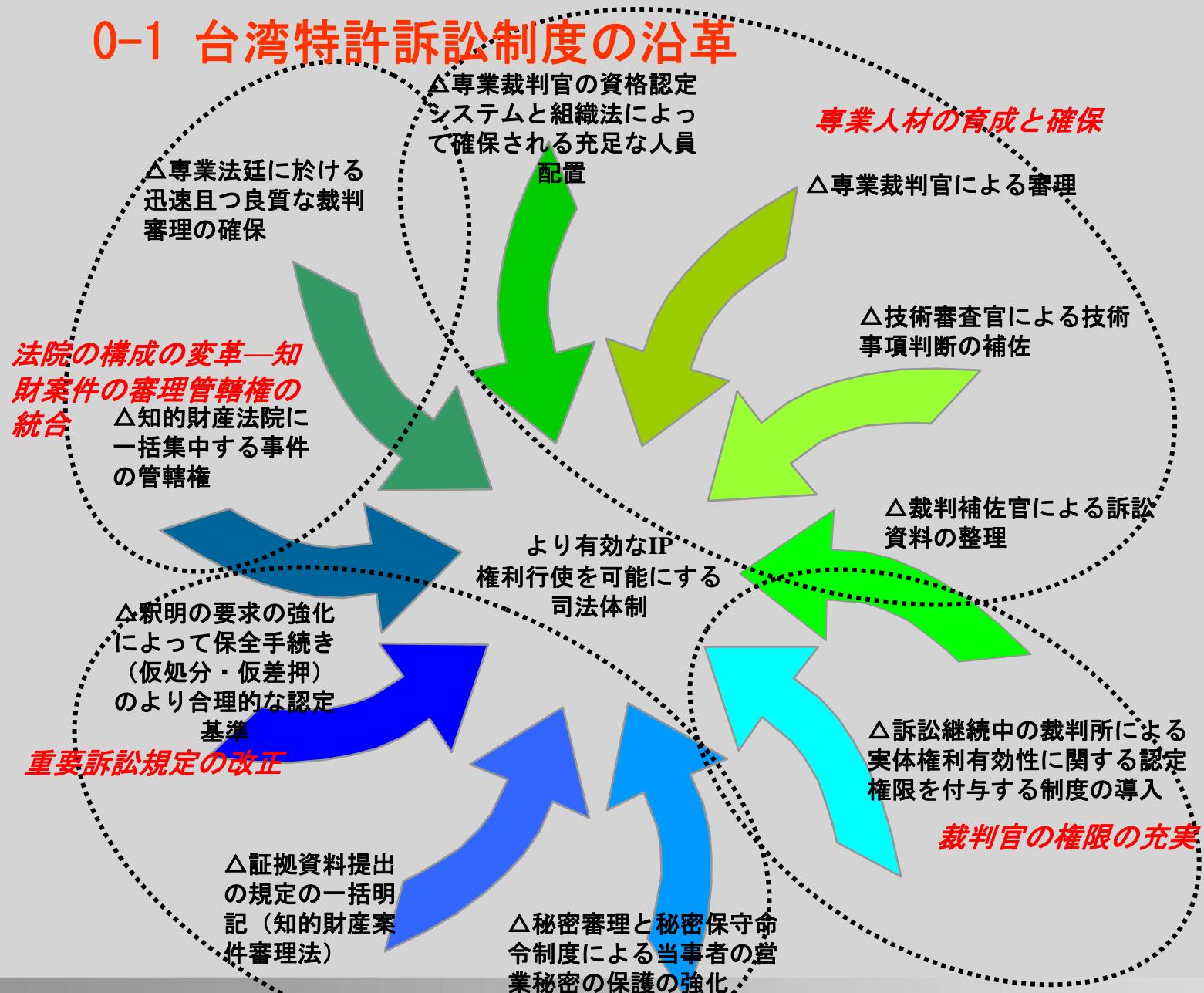
- ・ 2008年7月1日以後
  - 知的財産裁判所組織法
    - ・ 知的財産案件の審理を知的財産裁判所が管轄。
    - ・ 優先管轄であり、専属管轄ではない。
  - 知的財産案件審理法
- ・ 2012年4月30日迄で、特許侵害訴訟623件受理、その内、一審終結案件532件。

# 0-1 台湾特許訴訟制度の沿革

2008年以降の知的財産裁判所設置以降、台湾における知的財産事件に関しては一極集中の管轄裁判所が設けられた。



# 0-1 台湾特許訴訟制度の沿革



# 0-2 知的財産裁判所

- ・ 設置地点
  - 新北市板橋高鐵駅
- ・ 設置規模
  - 裁判官計13名（院長、庭長1名、審判長1名及びその他裁判官10名）
  - 技術審査官13名



# 0-2 知的財産裁判所（続）

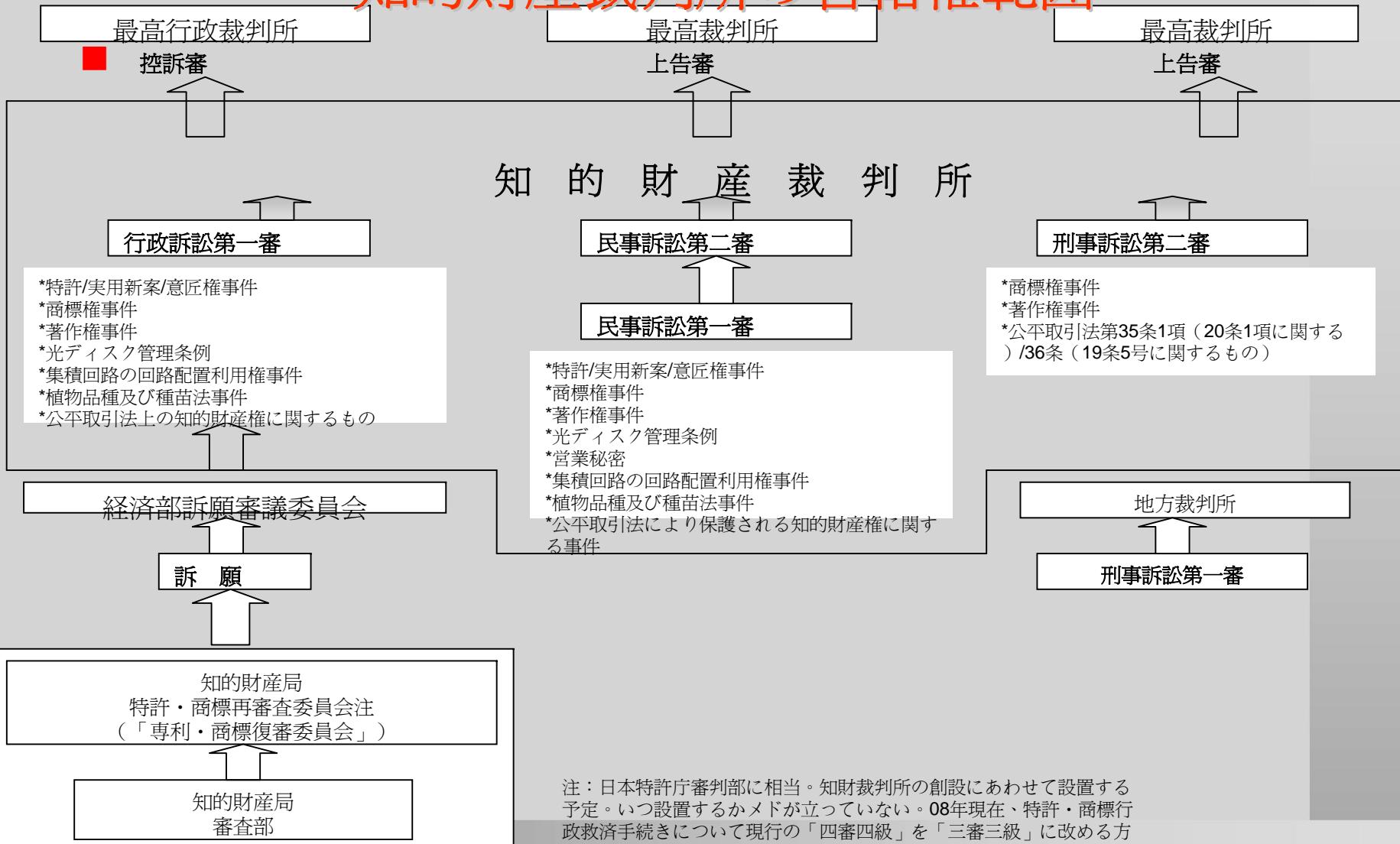


# 0-2 知的財産裁判所（続）



# 0-2 知的財産裁判所（続）

## 知的財産裁判所の管轄権範囲



# 0-2 知的財産裁判所（続）

## 知的財産裁判所における審理権限の充実化

- △侵害鑑定意見書の作成と送付
- △権利侵害の差止請求警告
- △侵害行為の差止請求仮処分
- △侵害行為の差止請求の訴訟

- △権利侵害損害賠償請求
- △ローヤルティ滞納金請求訴訟権
- △権利侵害による名誉毀損損害賠償請求
- △公平取引法違反提訴

- ▲侵害阻却事実（均等論によって侵害が成立する前提に基づく）
- ▲営業秘密侵害抗弁
- ▲警告行為に関する公平取引法違反容疑の主張
- ▲権利濫用の訴訟（公平取引法などの違反）

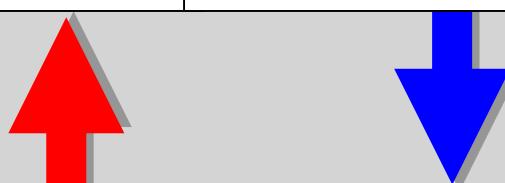
- ▲特許・商標権利無効審判
- ▲商標不使用取消し審判
- ▲反対仮処分
- ▲反対担保の供託による仮処分や仮差押の打ち消し
- ▲秘密保持義務の違反の主張（証人等に対して）
- ▲特許権の及ばない非侵害行為の主張
- ▲非侵害抗弁

# 0-2 知的財産裁判所（続）

## 知的財産裁判所における審理権限の充実化

- △侵害鑑定意見書の作成と送付
- △権利侵害の差止請求警告
- △侵害行為の差止請求仮処分
- △侵害行為の差止請求の訴訟
- △債権保全仮差押
- △証拠保全請求

- △権利侵害損害賠償請求
- △ローヤルティ滞納金請求訴訟権
- △権利侵害による名誉毀損損害賠償請求
- △公平取引法違反提訴



- ▲特許・商標権利無効審判
- ▲商標不使用取消し審判
- ▲反対仮処分
- ▲反対担保の供託による仮処分や仮差押の打ち消し
- ▲秘密保持義務の違反の主張（証人等に対して）

- ▲侵害阻却事実（均等論によって侵害が成立する前提に基づく）
- ▲営業秘密侵害訴訟
- ▲警告行為に関する公平取引法違反容疑の主張
- ▲権利濫用の訴訟（公平取引法などの違反）
- ▲特許権の及ばない非侵害行為の主張
- ▲非侵害抗弁

# 0-2 知的財産裁判所（続）

## 知的財産裁判所の設置状況



# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

- 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 証拠収集と証拠保全

### ➤ 証拠収集

- 侵害品—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）—公証人による「事実公証」を請求
- 調査会社への調査依頼—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)

# 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)

### ➤ 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

## 1-1 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はなく、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 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)

### ➤ 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。

# 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)

- ・ **申立成功率**
  - 2008年7月から2012年3月まで、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170件。この内計150件が棄却、わずか20件のみが許可、成功率約11.76%。  
(資料元：知的財産裁判所「民事第一審保全措置及び秘密保持命令終結状況」)。上記許可率が低い原因是、ほとんどが申立人が負う疎明義務の程度に対する知財裁判所からの要求が高いことである。

# 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

民事第一審保全措施及び秘密保持命令終結状況 (2008.07.01-2012.03.31)

単位：件

項目別	受理件数	終結状況					未終結
		小計	許可	取下げ	棄却	その他	
暫定状態を定める処分 申立て	39	38	7	12	16	3 (注記1)	1
証拠保全	191	190	20	20	150	0	1
仮差押	99	99	18	1	80	0	1
仮処分	14	14	5	1	7	1	0
秘密保持命令申立て	17	17	5.5	6	5.5	0	0

【注記： 1.管轄移転及び和解

2.許可件数=許可+(一部許可一部棄却)/2

3.棄却件数=棄却+(一部許可一部棄却)/2】

資料元：知的財産裁判所

20

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断

### ➤ 客観的要件

- 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。
- 被告に台灣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。

### ➤ 主観的要件

- 特許権侵害の故意、過失。

特許請求の範囲の解釈

## 2004年版侵害鑑定要点の 権利侵害判断手順

特許請求範囲の技術特徴の  
解析

鑑定対象の技術内  
容の解析

No

文義解釈と一致して  
いるか?  
(権利一体の原則に基づく)

Yes

No

均等論が適用されるか?  
(権利一体の原則に基づく)

Yes

禁反言の適用か? 又は  
先行技術阻害の適用\*

Yes

逆均等論が適用されるか?  
特許明細書の記載によれば、  
クレームが実質的に抵触し  
ていない。

Yes

No

特許権(文義)の範囲に入る

No

特許権(均等)の範囲に入る

特許権の範囲に入らない

\* 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 特許請求の範囲の解釈原則

- ・ 特許法 § 56 III、 § 106 II
- ・ **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。
- ・ 実用新案権の範囲は、明細書に記載の実用新案権請求の範囲を基準とし、権利範囲を解釈するときは、創作説明及び図面を参酌することができる。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 特許請求の範囲の解釋根拠

- ・ 特許請求の範囲の解釈に用いる証拠には内部証拠と外部証拠がある。
- ・ 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 特許請求の範囲の解釈根拠

#### ・ 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權威著作物、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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 特許請求の範囲の解釈根拠

- ・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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 特許請求の範囲解釈時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、齟齬があつた場合、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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ▶ クレーム差異の原則

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」 (doctrine of claim differentiation) 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤クレーム差異の原則(続)

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ぬ。

・知的財産裁判所98年度民専訴字第29号民事判決

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

- 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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年度行專訴字第4号行政判決

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈

- 複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクション又はステップ・プラス・ファンクション (means or step plus function language) によつて表示することができる。特許請求の範囲の解釈にあたつて、発明の説明のなかに述べられたその機能（ファンクション）に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければならない。
- 専施18.VIII
- 審査基準5.2

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ■ 侵害の判断

- もし、被疑侵害品が特許請求の範囲に相当する技術特徴を完全には備えていない場合、文言侵害又は均等侵害を判断する必要がない。

#### ➤ 文言侵害の判断

- ・ もし、特許請求の範囲で描写されている要件及び限定事項の全てが、係争装置又は方法から見出せる(read on)のであれば、文言上の侵害であると認定することができる。

#### ➤ 均等侵害の判断

- ・ 係争装置又は製造過程と、特許請求の範囲が実質的に同一の方法を利用して実質的に同一の機能を達成するのであれば、均等侵害であると認定できる。
- ・ 各技術特徴の技術手段、機能及び結果が実質的に同一であるかを逐一比較し、特許請求の範囲全体 (claim as a whole) を比較するのではない。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

- ・ 均等侵害の判断(智慧財産裁判所100民専訴23)
  - 被疑侵害品と特許請求の範囲の差異部分が、特許の本質部分ではない
    - ・ 特許の本質部分については、特許と先行技術を比較し、特許が解決しようとす  
る課題が採用する技術手段の特徴と原理を確定し、それから被疑侵害品が解  
決しようとす  
る課題が採用する技術手段と特許が採用する技術手段の原理が実質  
的に同一の原理であるかどうかを確認して、判断基準としなければならぬ。
  - 被疑侵害品の置換えを経た差異部分が、依然として特許の目的を達成でき、  
同時に同一の作用效果を生む。
  - 被疑侵害品の差異部分が製造時点において容易に思いつくものである。
  - 被疑侵害品の差異部分が特許請求時の公知技術と同一、又は公知技術で容  
易に思いつくものであってはならない。
  - 被疑侵害品が特許請求手続中に、意識的に特許請求の範囲から排除される  
ような特別な事情が存在しない。
- ・ 被疑侵害品が上記要件5点の1つに該当しないなら、被疑侵害品が特許  
請求の範囲に入ると認めることができない。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 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遗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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 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。
  - 販売の申出
  - 製造
  - 販売
  - 使用
  - 輸入

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 主観的要件：特許権侵害の故意、過失

- 侵害排除請求——侵害者に主觀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、客觀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、更に侵害者の主觀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、それは侵害者の主觀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  
(知的財産裁判所 99年度民専訴字第156号民事判決 )

- 2013/1/1施行の特許法第96条第二項に「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。」と定められている。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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しまっており、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ればならず、もし調査しないならば、過失があることになる。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 過失の判断標準 (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、特許検索を怠つたり、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ぬ。」（知的財産裁判所97民専上19）

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 過失の判断標準(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。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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79条に「特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許物品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のに足りる事実がある場合は、この限りでない。」と規定している。これは、同法第108条及び第129条に基づき、実用新案及び「意匠」に準用する。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ➤ 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

- 特許法施行細則第47条に「本法第79条に定める特許証書番号の付加表示は、特許権が消滅し又は取り消しが確定した後においてはこれをしてはならない。」と規定されている。
- 公平取引法第21条第1項に基づくと、事業者は、虚偽不実又は人に誤解を与えるような広告をしてはならず、行為者に新台湾ドル（以下同じ）5万元以上2500万元以下の過料に処することができるほか、期限を超えて、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかつたときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連續して新台湾ドル10万元以上、5000万元以下の過料に処することができるとなっている。
- これに準じて、たとえば特許権が査定されず、又は存続期間が満了又は無効審判の請求により取り消しが確定した場合でも、特許証書番号を表示したり、どの国の特許であるかを明確に表示しなかつたことにより誤解を与えたとき、虚偽不実の表示により公平取引法第21条の規定に違反することはあり得る。特許権者は公平取引法に違反し、罰されることがないようにするために、定期的にその権利状況をチェックし、かつ虚偽不実又は誤解を与える表示の有無を確認しなければならない。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

- 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
- 公平取引委員会（以下公平会という）が処罰した案例：
  - A、まだ特許権を取得していないが、出願しただけで特許番号を表示した場合、公平会は係争広告の特許表示が虚偽不実又は人に誤解を与えるものと認定している（公平会による「91年度公処字第091095号」処分書）。
  - B、「特許に係る物」が必ず「特許に係る物以外の物」と併せて使用する必要がある（しかし、特許に係る物は特許に係る物以外の物のパートであってはならない）。この際、特許に係る物以外の物に対する特許広告をしてはならない（公平会による「86年度公処字第066号」処分書）。
  - C、表示しようとする物が、台湾の特許ではない場合、国別を明確に記載しなければならず、さもなければ法に反する（公平会による「85年度公処字第011号」処分書）。
  - D、商品表示者は、確認の義務があり、情状不承知又は不注意をもって責任を免除されることは難しい（公平会による「90年度公処字第091003号」処分書）。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

➤ 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

- 改正特許法(2013年1月1日より施行予定)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。また、改正同法第120条及び第142条を実用新案及び「設計」特許に準用する。
- ・前記改正趣旨は、特許証書番号の未表示により、損害賠償が請求できないという法律適用の問題を避けることを狙い、かつ表示しなかった者は、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挙証をしなければならない責任があることも規定している。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- 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
  - 主觀上「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」のでなければならぬが、教唆の故意或いは帮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

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- ・ 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ト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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- 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、「教唆者及び帮助者は共同行為者とみなす。」くなっている。当該規定の要件及び適用は以下の通り。
  - 教唆者及び帮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ぬ(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ぬ)。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- ・ 主觀上、教唆の故意或いは帮助の故意がなければならない(即ち教唆行為或いは帮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)。
- ・ 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)。
- ・ 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帮助の成立が難しい。
- ・ 損害賠償責任のみ請求できる。

# 1 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- 今までの判決を検索したところ、知的財産裁判所による唯一の関連判決があり（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、つまりその主觀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

## 1-2 侵害有無の判断(続)

### ハイライト=間接侵害行為の法律責任

- ・ 『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「侵害行為者を帮助し、侵害行為をしやすくさせる」帮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 訴訟提起前の評価及び準備事項

## 1-3 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
- 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す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す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す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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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。

## 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)

- 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。」
- 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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 暫定的状態を定める仮処分(続)

民訴 § 526 | 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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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：○
    - 専門家による分析意見：△
    - 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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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

- 係争特許有效性を攻撃／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、特許権はなおも有效に存続する。（特許法73Ⅱ、91台抗164）

## 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)

- 「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效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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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：

- 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）
- 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）
- 製品価格の変動（相手方の値引競争）（見積書）
- ロイヤルティーの減少（許諾契約）
- 会計士へ損失予測報告の提出依頼
- 業務上の信用の損害：侵害品の品質に瑕疵がある

## 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） 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 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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「**金錢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、やはり金錢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、**金錢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：「仮処分が保全する原告特許権を、**もし金錢に代えられるなら、やはりその債権の最終的な目的を達することができる。**」

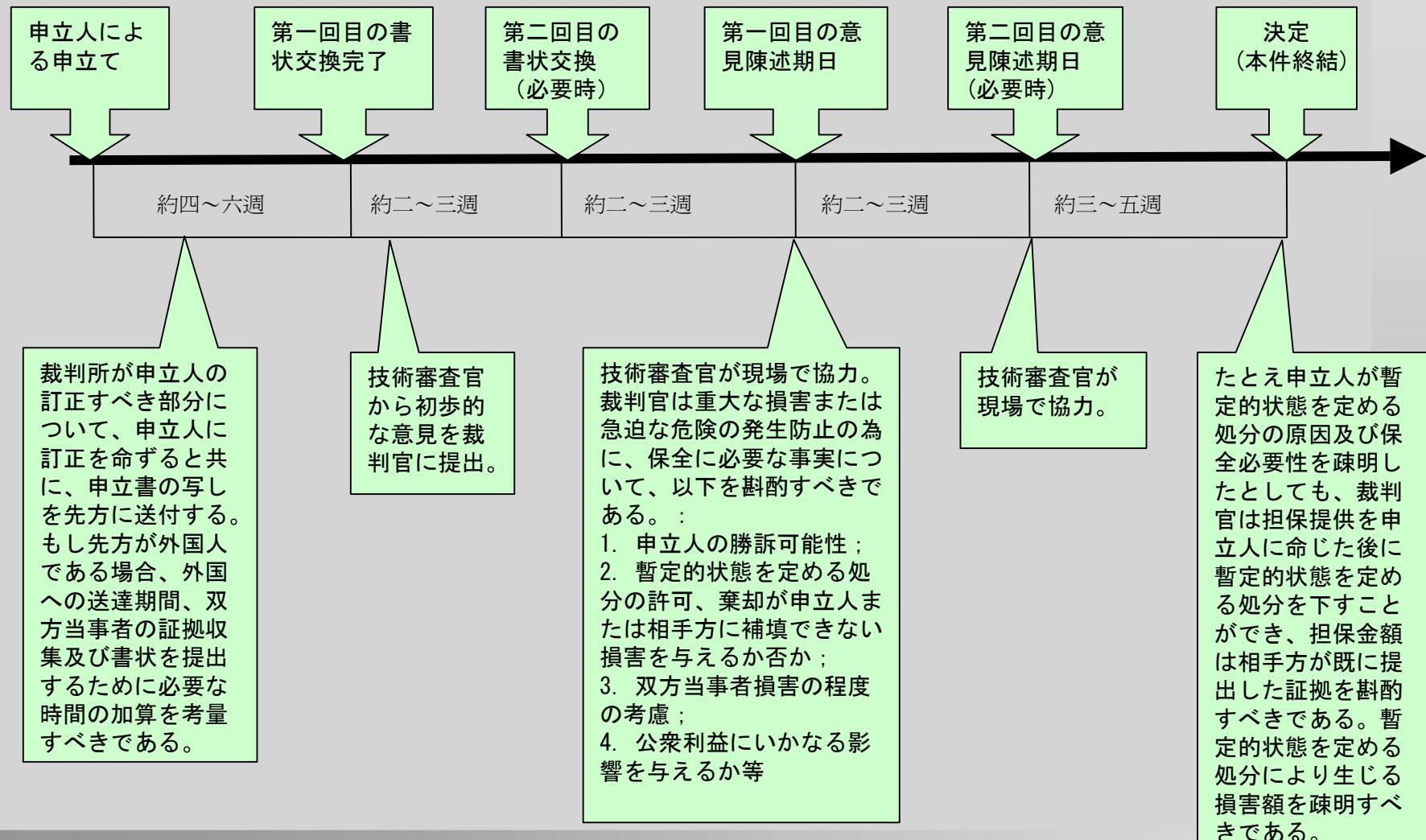
## 2 提訴前の対策と戦略

### 2-2 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。」

## 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)

#### 知的財産裁判所保全措置終結状況

2008年7月から2012年4月まで (単位:件)

項目別		終 結 状 況					
		新案件	合計	許可	取下げ	棄却	その他
暫定的状態を定める処分	40	39	7	12	17	3	
仮差押	102	102	18	1	83	0	
仮処分	15	15	5	1	8	1	
証拠保全	193	192	20.5	20	151.5	0	

## 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)

#### 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 提訴前の対策と戦略

### 2-3 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、その製品の優位性を保障するために、被疑侵害者に侵害品を製造、又は販売してはならないと命じるよう裁判所に申立てる。

## 2 提訴前の対策と戦略

### 2-3 仮差押（続）

#### ➤ 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 提訴前の対策と戦略

### 2-3 仮差押（続）

#### ➤ 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 提訴前の対策と戦略

### 2-3 仮差押（続）

#### ➤ 申立手続き

##### - 仮差押請求の「必要性」の疎明

- 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 訴訟提起後の留意点

#### 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
- 「侵害排除」請求の訴訟目的の価額はどう計算するのか？
- 一の訴えで特許侵害排除及び損害賠償の請求を主張するとき、訴訟目的の価格を合算するのか？

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

##### ➤ 「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、法によつて裁判所に約11,000元の訴訟費用を納付しなければならない。

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

##### ➤ 「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 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

##### ➤ 「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 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

##### ➤ 「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 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

##### ➤ 「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1254225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（続）

- 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。

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

➤ 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？

- ・ 現在の知的財産裁判所の見解によると、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」。**
  - 最高裁判所97台抗792(2008. 12. 11)
    - 当該条項で言う「一つの訴えで付帯請求する」ものは、付帯請求と主たる請求の間に主従、付帯又は関連の関係があるので、当該条項規定を適用する。
    - 特許法第84条第1, 3項規定により行う3項の異なる方法の声明は、**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り、当該三項の請求の間には付帯又は関連の関係が存在するので、上記条項の「価額を合算しない」規定を適用する。**

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-2 訴訟目的の価格の査定（続）

- 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？
  - 原告が同時に侵害排除（及び／もしくは防止）及び損害賠償200万元を請求した場合、上述に基づくと、「侵害排除（及び／もしくは防止）」の訴訟目的価額は165万元であり、民事訴訟法第77条の2 第2 項規定に基づいて侵害排除（及び／もしくは防止）部分の訴訟目的の価額を合算しない。即ち單なる「侵害排除（及び／もしくは防止）」の訴訟目的の価額165万元をその訴えの訴訟目的の金額とし、それに1.1% をかけて計算した額が納めるべき訴訟費用となる。

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 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 訴訟提起後の留意点

#### 3-3 原告への訴訟費用の担保供託命令（続）

- 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 訴訟提起後の留意点

#### 3-3 原告への訴訟費用の担保供託命令（続）

- 「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）
  - 特許ロイヤリティの金額（98民専抗15/98台抗568）

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-3 原告への訴訟費用の担保供託命令（続）

##### ➤ 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。

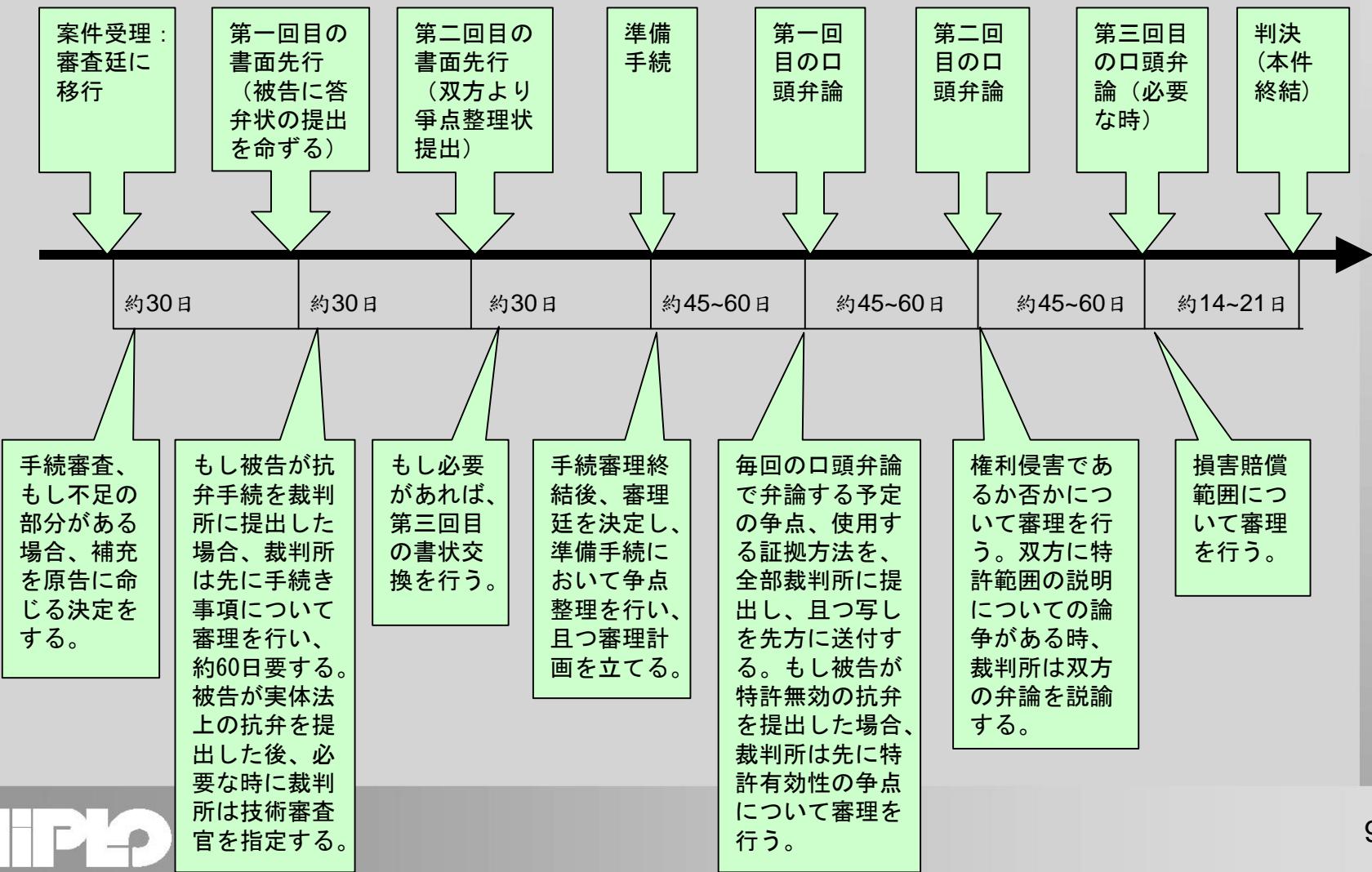
### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-4 訴訟手続と審理の特色

### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-4 訴訟手続と審理の特色

##### 3-4-1 知的財産民事訴訟事件手続の概要



### 3 訴訟提起後の留意点

#### 3-4 訴訟手続と審理の特色

##### 3-4-2 審理の特色---技術審査官の参与

###### ➤ 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 訴訟提起後の留意点

#### 3-4 訴訟手続と審理の特色

##### 3-4-2 審理の特色——技術審査官の参与（続）

- ・ 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、裁判官の輔佐に属し、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)
- ・ 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 訴訟提起後の留意点

#### 3-4 訴訟手続と審理の特色

##### 3-4-2 審理の特色---技術審査官の参与(続)

###### ・ 最高裁判所2011年度台上字第2254号民事判決

- 知的財産裁判所はこの種類の訴訟事件を審理するとき、自身が事件に関して備えている専門知識、或いは技術審査官の意見陳述から得た専門知識によって、もし主務機関の判断と異なると認めた場合、知的財産案件審理法第八条の規定によって、事件と関連のある特殊な専門知識を当事者に適当に開示し、当事者に弁論の機会を与えるべきであり、並びに双方が充分な攻防をし、口頭辯論が行われた後、弁論から得た心証を基として、職権によって判決すべきである。これは知的財産案件審理法第八条第一、二項の規定である「裁判所が既に知っている特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を与えて始めて裁判の基礎として採用できる」、「審判長或いは受命裁判官は事件の法律関係について、当事者に争点を明らかに諭し、並びに適時にその法律的見解を表明し、適度に心証を開示することができる」、及び知的財産案件審理細則第十六条の理由説明である「裁判官はもし技術審査官の意見を裁判の基礎として採用したいのであれば、本法第八条第一項の規定に基づき、当事者に弁論の機会を与えるべきである」などの叙述から明らかである。
- 原判決の理由記載によって、専門知識に関わる判断の部分について、原審ではその出所或いは根拠が説明されなかった場合、自身の備える専門知識、或いは技術審査官が提供した意見から得た専門知識を裁判の基礎として判決するか否か？もしそうであれば、上述の手続きを踏んで始めて法律の規定に合うものである。

### 3-4-3 審理の特色——秘密保持命令制度

#### ➤ 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。

### 3-4-3 審理の特色---秘密保持命令制度(続)

- ・ 疎明責任

- 当事者または第三者が所有する営業秘密が、疏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111)
  - ・ 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 § 1111）

### 3-4-3 審理の特色——秘密保持命令制度(続)

- ・ 秘密保持命令を受けた者は当該営業秘密を当該訴訟の実施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、決定を確定する前に、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、或いは営業秘密を保持命令を受けている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、且つ親告罪に属する。

## 3-5 訴訟提起後の留意点---請求の内容

### ▶ 請求内容：

- 侵害排除の請求（専 § 84 I）
- 侵害防止の請求（専 § 84 I）
- 損害賠償の請求（専 § 84 I）
- 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 § 84 III）
- 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 § 84 IV）
- 裁判所に判決書の全文または一部の新聞紙への掲載を決定するよう申立てる（専 § 89）

## 3-6 訴訟提起後の留意点 —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 § 85 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 § 85 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。
    - 一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。

## 3-6 訴訟提起後の留意点 —損害賠償の計算（続）

- ・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

## 3-6 訴訟提起後の留意点 —損害賠償の計算

- 特許権者の業務上の信用が、侵害されたために減損した場合、相当金額の賠償を別に請求することが出来る。（専 § 85 II）
- 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 § 85 III）
- 新法(2013. 1. 1から施行)：懲罰性賠償金を削除

（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、新法ではこの規定が刪除された。）

## 3-6 訴訟提起後の留意点 —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(新法第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つ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照し、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 訴訟提起後の留意点 —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がある。（司法院98年知的財産法律座談会検討結論）

## 3-6 訴訟提起後の留意点 —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  
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

## 4 被疑侵害者の防御

- 時効消滅の抗弁
- 権利侵害とみなさない旨の抗弁
- 不正競争の告発
- 無効審判請求
- 反対仮処分

## 4-1 被疑侵害者の防御一時効消滅

- 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 被疑侵害者の防御—時効消滅（続）

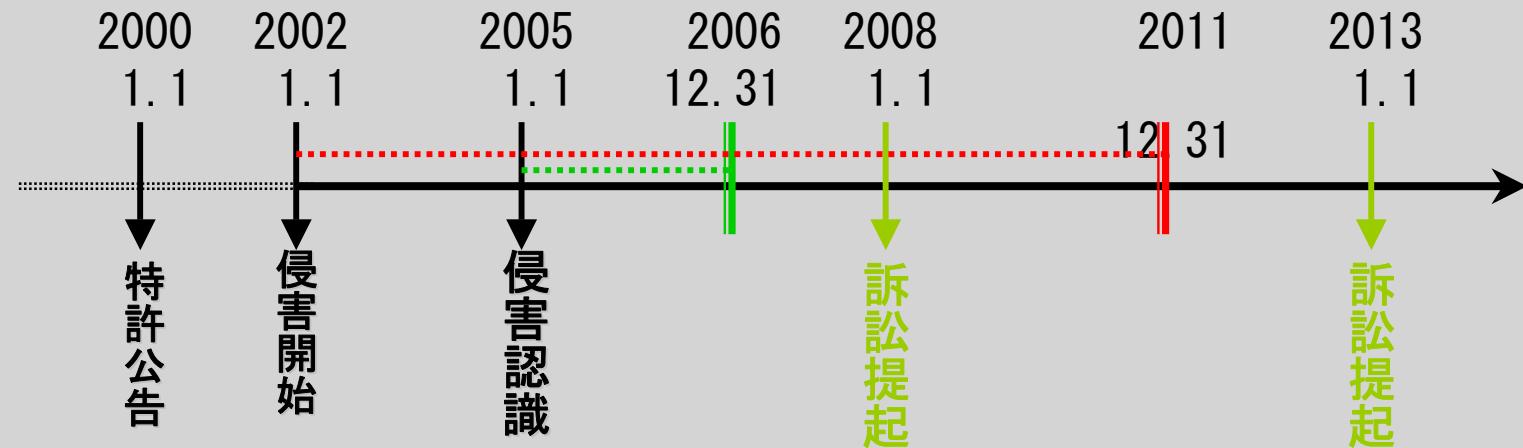
- ・ 知的財産裁判所：時效期間二年
  - 本件原告は1998.5.22に、前の所有者から係争特許権及び損害賠償請求権の譲渡を受けたが、原告の、権利侵害行為による損害賠償請求権が二年の時效期間を超過しているか否かについては、前の所有者の主観的認知によって決定されるものであり、原告の認知によって判断するものではない。
  - 原告の前の所有者は、少なくとも1995年8月前に既に被告による係争権利侵害行為を知っており、時效消滅は1995年8月以前、原告の前の所有者が知った時点から起算すべきなので、1997年8月までに既に2年の消滅時效が完成している。

## 4-1 被疑侵害者の防御—時効消滅（続）

- 知的財産裁判所：時效期間十年

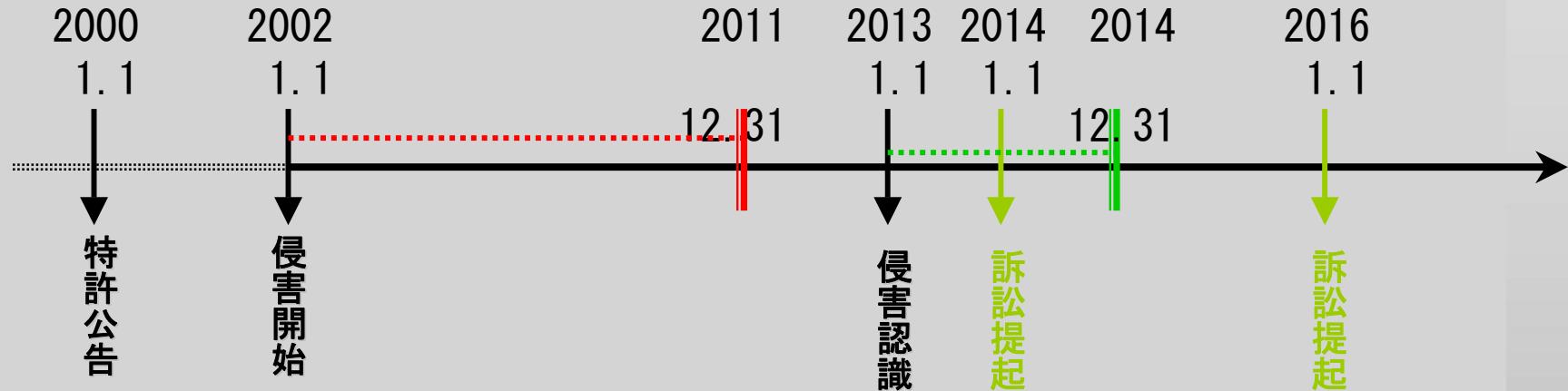
- 原告は原審訴訟提起において、係争特許の原始的特許権利者であることを主張し、及び被告が係争の特許権を侵害したと主張し、並びに前の所有者から係争特許権及び係争損害賠償請求権を譲り受けた事実は主張せず、譲り受けた事情も被告に通知しなかったので、その訴訟提起により始めて前の所有者から譲り受けた損害賠償権の行使を主張したのではなかったので、時効中断の効力が生じない。
- 原告は、係争特許の譲与が知的財産局への登記及び公告を経ているので、一般人も特許権及び損害賠償請求権が既に譲与されていることを知っているはずであり、被告にさらに通知する必要がないと称していた。しかし、特許法では特許権譲与は知的財産局に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效を超過している。

## 4-1 被疑侵害者の防御一時効消滅（続）



- 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

## 4-1 被疑侵害者の防御一時効消滅（続）



- ◆ 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 年を超せず、  
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 被疑侵害者の防御 —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 被疑侵害者の防御

### —侵害と見なされない抗弁（続）

- 特許法第57条 特許権の效力は次の各号に及ばない。：
  - ・ 一、研究、教学或いは実験のため、その発明を実施し、営利行為に属さないもの。
  - ・ 二、出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、出願前6ヵ月以内に特許出願人よりその製造方法を知悉し、並びに特許出願人がその特許権を留保する旨の表明があったときはこの限りでない。
  - ・ 三、出願前、既に国内に存在していたもの。
  - ・ 四、単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はその装置。
  - ・ 五、特許出願権者でない者が受けた特許権が特許権者の審判請求によって取り消されたとき、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施し、又は既に必要な準備を完了したもの。
  - ・ 六、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の、当該物品の使用、又は再販売。上記の製造、販売行為は国内に限らない。
- 特許法第58条 二種類以上の医薬品を混合して製造した医薬品、若しくは方法は、その特許権の効力が医師の処方箋又は処方箋により調剤される医薬品に及ばない。

## 4-2 被疑侵害者の防御 —侵害と見なされない抗弁（続）

新法(2013.1.1施行) 特許権効力が及ばない規定を改正  
(§ 59~61):

- ・商業目的ではない未公開の行為によるものを新設。
- ・研究実験目的の実施行為によるものについて改正。
- ・先使用権を主張する要件及び範囲について改正。
- ・明確に国際消耗原則を採用。
- ・復権公告前の善意による実施行為によるものを新設。
- ・医薬品販売許可取得の目的による研究試験行為。
- ・医薬品を混合する行為には特許効力が及ばない。

## 4-2 被疑侵害者の防御 —侵害と見なされない抗弁（続）

### ➤ 商業目的でない未公開の行為について新設（新法 § 59 I 1号）

新法（2013. 1. 1施行）では主觀上、商業目的ではなく、且つ客觀上未公開の行為である場合、特許権効力が及ばないと明文で定める。例えば、個人の非公開の行為または家庭内の自用行為は特許権効力が及ばない。但し第三者を雇用して実施し、またはグループで他人の特許を実施する行為は、商業目的にかかり、または当該行為が公衆に知られるので、他人の特許権の実施を構成する可能性がある。

## 4-2 被疑侵害者の防御

### —侵害と見なされない抗弁（続）

#### ➤ 研究または実験が目的で実施する行為について改正

現行法	新法(§ 59 I 2号)
<u>研究、教学または実験のため</u> にその発明を実施し、 <u>営利行為に属しないもの</u> 。	研究または <u>実験が目的で発明を実施する必要な行為</u> 。

- ・ 現行法によると、「研究、教学を促進し、又は実験のため、その発明を実施し、営利行為に属しないもの。」は特許権効力が及ばない事項である。研究実験による免責を規定する目的は、特許標的を対象とする研究実験行為を保障し、発明の改良または革新を促進するものであるが、新法(2013.1.1施行)は、これらの行為が「非営利目的」を受ける必要があるという制限を削除する。
- ・ また現行法によると、「教学が目的で発明を実施する」規定は特許権効力が及ばない事項である。しかし現在の教学形態は相当に多様化しており、全てが非営利の公益性質があるものではなく、教学目的があれば、全部特許権効力を排除してしまうと、公益と私益のバランスが取れないので、新法(2013.1.1施行)は「教学」規定を削除し、今後教学による免責の関連争議があった時は、一般的な免責判断に帰すものとする。

## 4-2 被疑侵害者の防御 —侵害と見なされない抗弁（続）

- 先使用権を主張する要件及び範囲を修正する（新法 § 59 I 3号）：

現行法	新法（§ 59 I 3号）
出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、 <u>出願前6ヶ月以内に</u> 特許出願人よりその製造方法を知悉し、並びに特許出願人がその特許権を留保する旨の表明があったときはこの限りでない。	出願前、既に国内で <u>実施</u> されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、 <u>特許出願人のところでその発明を知った後6ヶ月未満で</u> 、且つ特許出願人がその特許権を保留することを声明した場合は、この限りでない。

- 1、時点要件を「特許出願人のところでその発明を知った後6ヶ月未満で、」に修正。
- 2、適用の対象は物の発明及び方法発明を含む。
- 3、「元の事業」を「元の事業目的範囲」に修正。特許出願日前の元の事業規模の制限を受けず、先使用者は元の事業規模において製造規模を拡大し、先使用権を主張することができる。

## 4-2 被疑侵害者の防御 —侵害と見なされない抗弁（続）

### ➤ 明確に国際消耗原則を採用（§ 59 I 6号）

- ・ 現行の特許法によると、真正品が並行輸入であるか否かについては、裁判所で事実に基づき認定する。新法（2013. 1. 1施行）では明確に国際消耗原則を採用し、真正品の並行輸入を許可すると規定している。

## 4-3 被疑侵害者の防御—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:

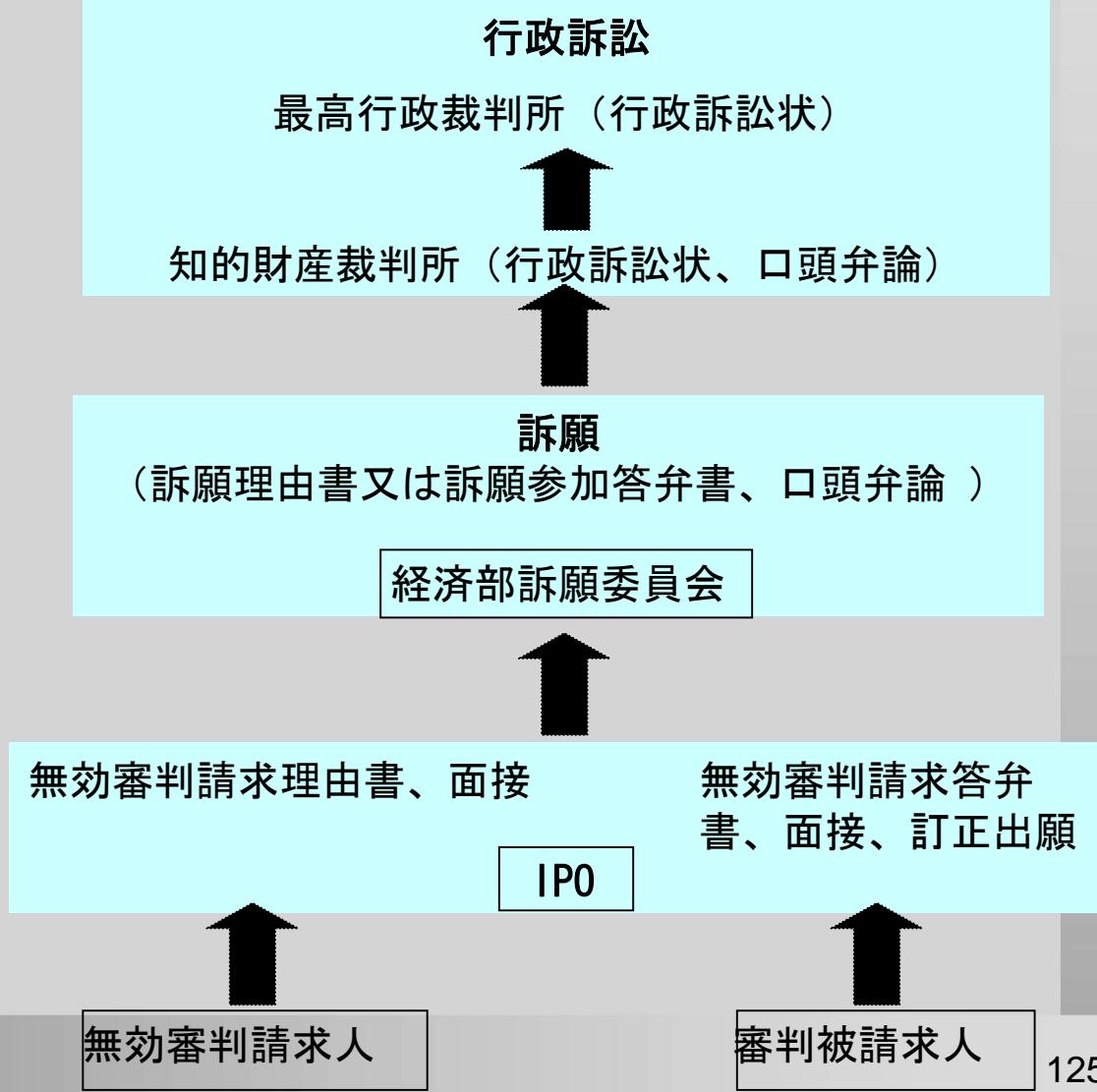
特許権者の訴訟に対する意欲低下

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

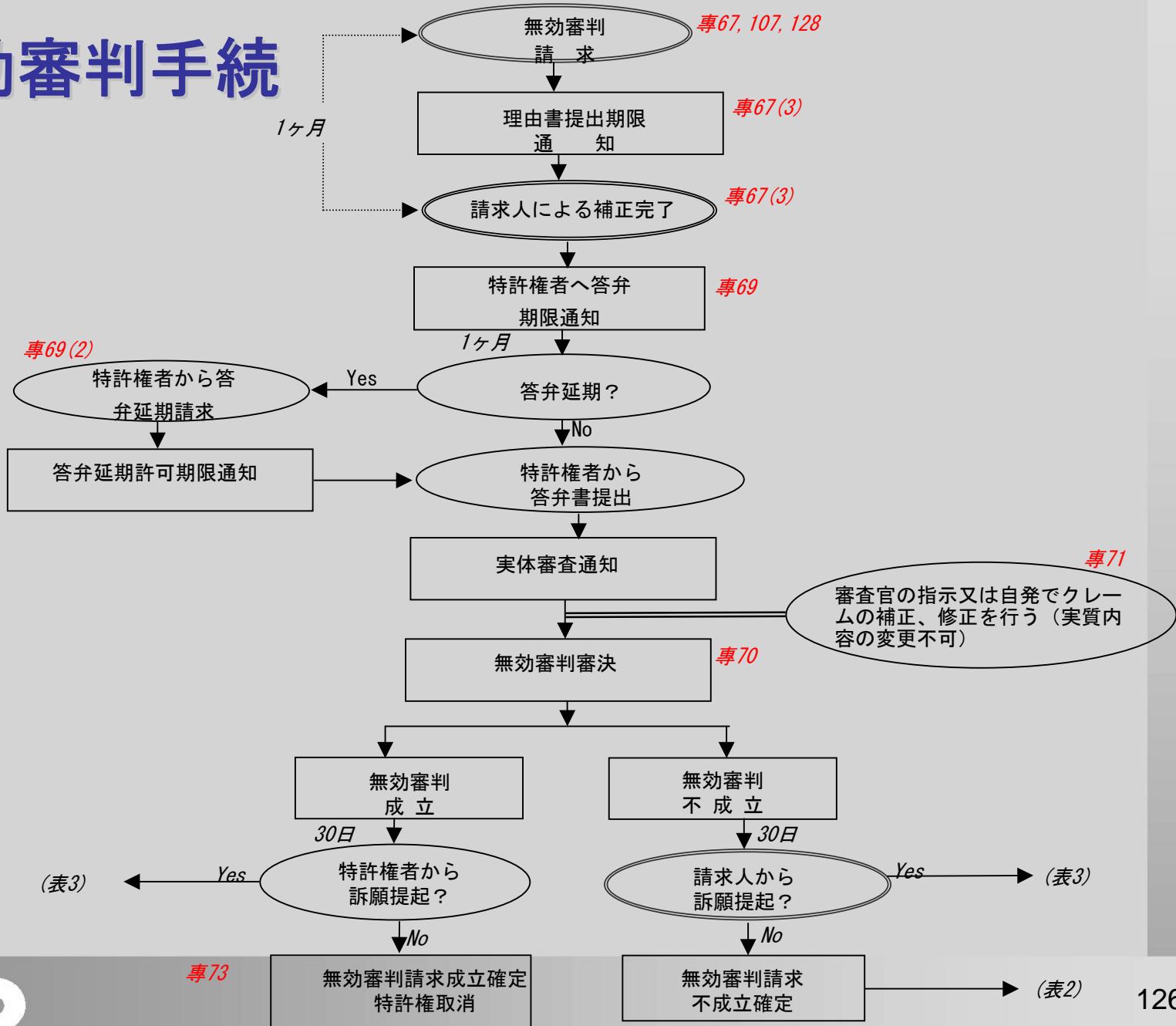
## 4-4 被疑侵害者の防御—特許無効審判請求

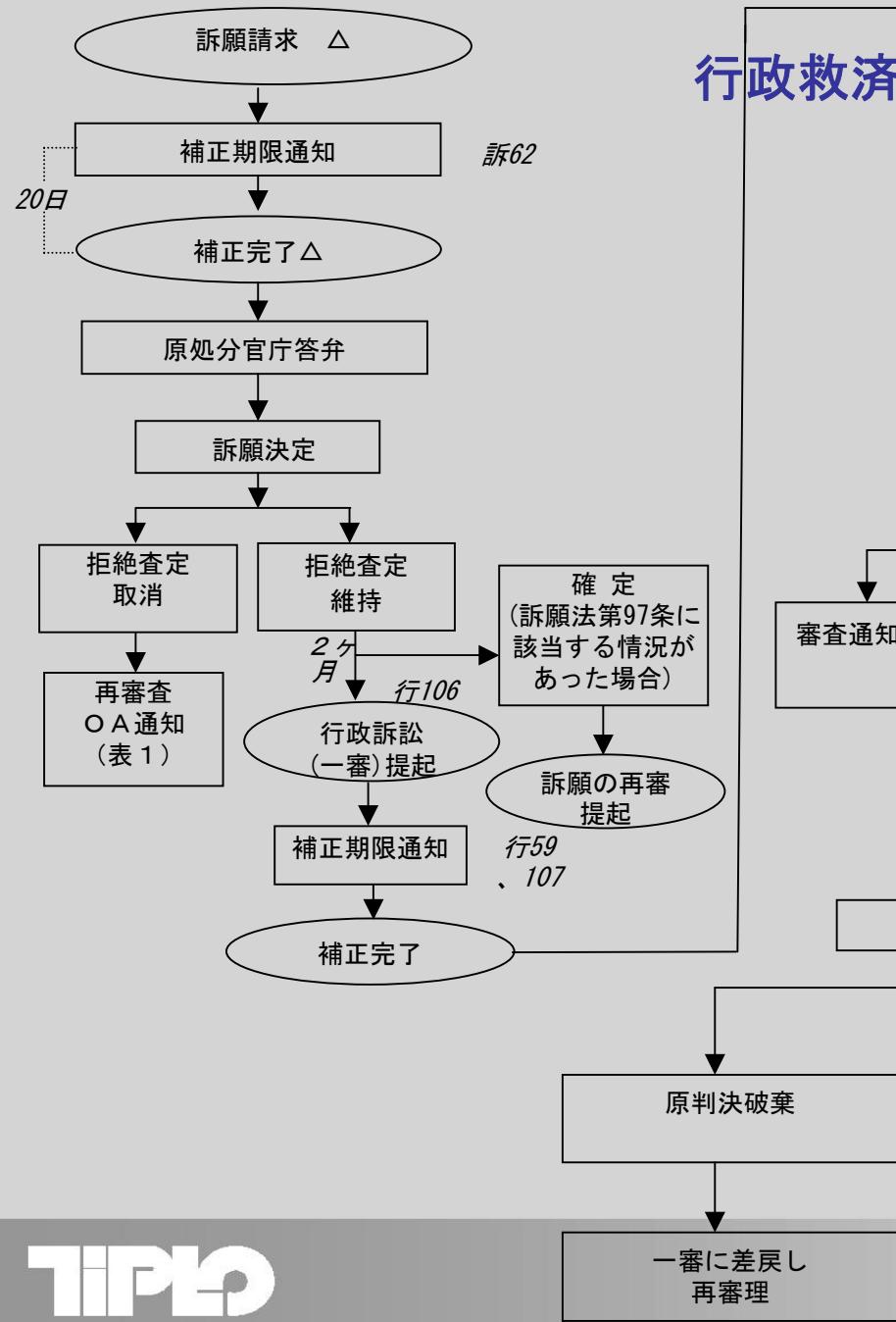
- 2つのルート
  - 無効審判請求
  - 特許侵害訴訟中の無効抗弁

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続） 無効審判請求

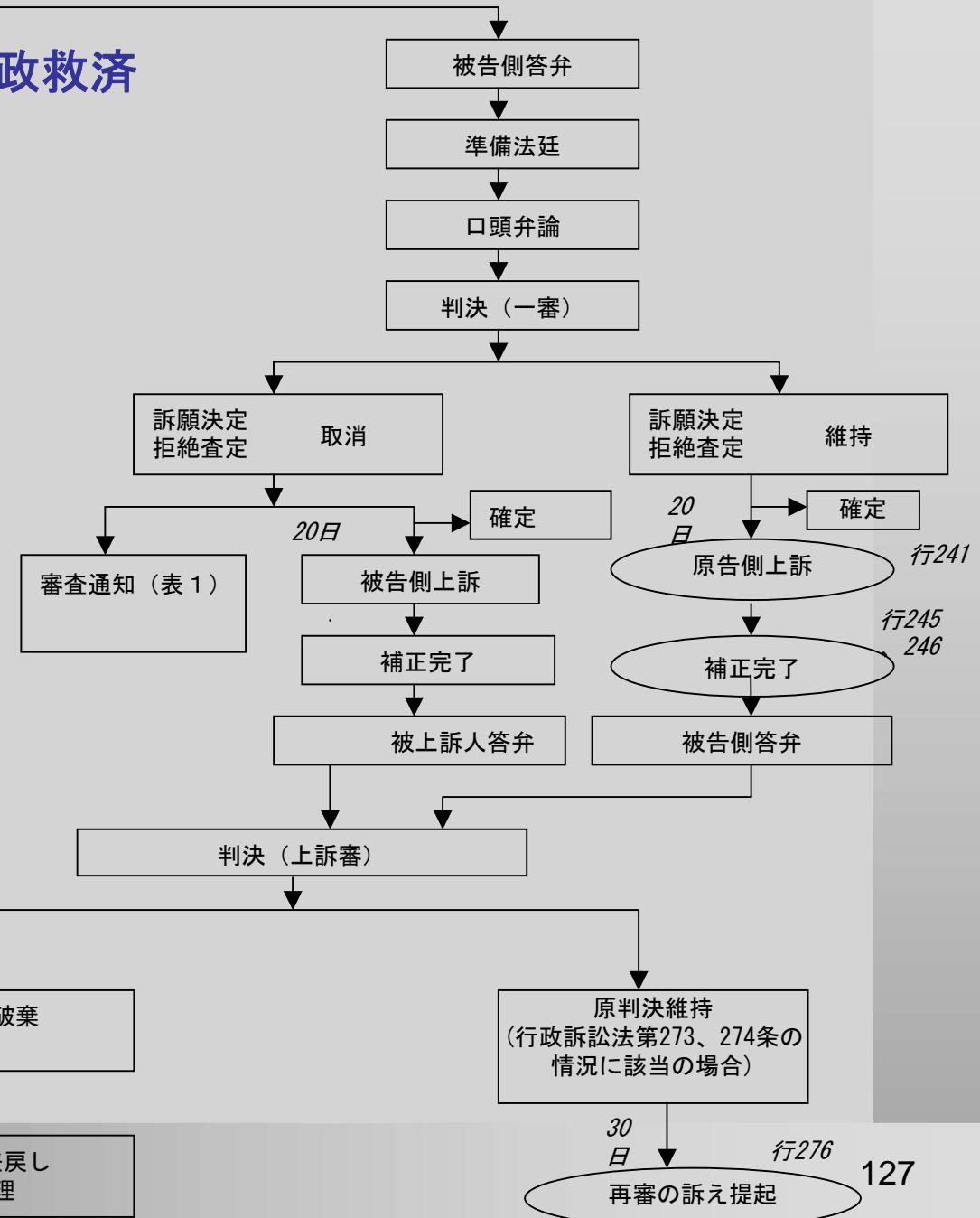


# 無効審判手続





## 行政救済



## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 無効審判請求人

- 1. 何人も可
- 2. 利害関係者：
  - (1). 特許出願権が共有されているが、共有者全員による出願をしていないもの
  - (2). 特許権者が特許出願権者でないもの

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### 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
補正要件に違反	§ 49-4	出願権者でない人による出願	§ 67-1-3

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 無効審判請求

- 新特許法によると、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、一部の項目について無効審判を請求する場合、**取消しを請求する請求項を具体的に指摘しなければならない**（新法 § 73）。
- 新特許法によると、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。但し無効審判請求範囲を確定し、双方の攻撃防御争点が集中できるよう減縮することはできる。また無効審判請求の理由、証拠は隨時変更、追加でき、制限を受けない。**

## 4-4 被疑侵害者の防御 —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談を行う。
- ・ 新特許法は「職権探知」制度（新法 § 75）を新設。
- ・ 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。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —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（新法 § 79）。
- ・ 一部成立一部不成立の審決をすることができる（新法 § 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（新法 § 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（新法 § 77）。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 無効審判請求の取下げ

- ・ 現行特許実務によると、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。
- ・ 新法によると、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ができる（新法 § 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（新法 § 80）。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 一事不再理

- 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（専 § 67 IV）。
- 前の無効審判請求案件にA、B二つの証拠があり、証拠Aをもって、無効審判請求成立と審決され、証拠Bは特許権取消しに足りるものとは認定されなかったが、もし後の無効審判請求案件で証拠Bをもって無効審判請求をしたときは、当該証拠Bが前の無効審判請求案件の実質的認定で、特許権の取消しに足りぬものとされても、証拠Bは後の無効審判請求案件では、やはり一事不再理が適用される（基準5-1-42）。
- 他の無効審判請求案件または前異議申立案の審査を経た不成立確定を必要としない。
- 同一事実及び同一証拠を主張した他の無効審判請求案件、又は前の異議申立案件が行政救済手続を経て、原処分取り消しとなり、改めて審査に差し戻されたときは、後の当該無効審判請求案件を審査するにあたり、特許法第67条第4項（実用新案は第108条準用）の規定を適用しない（基準5-1-43）。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 一事不再理

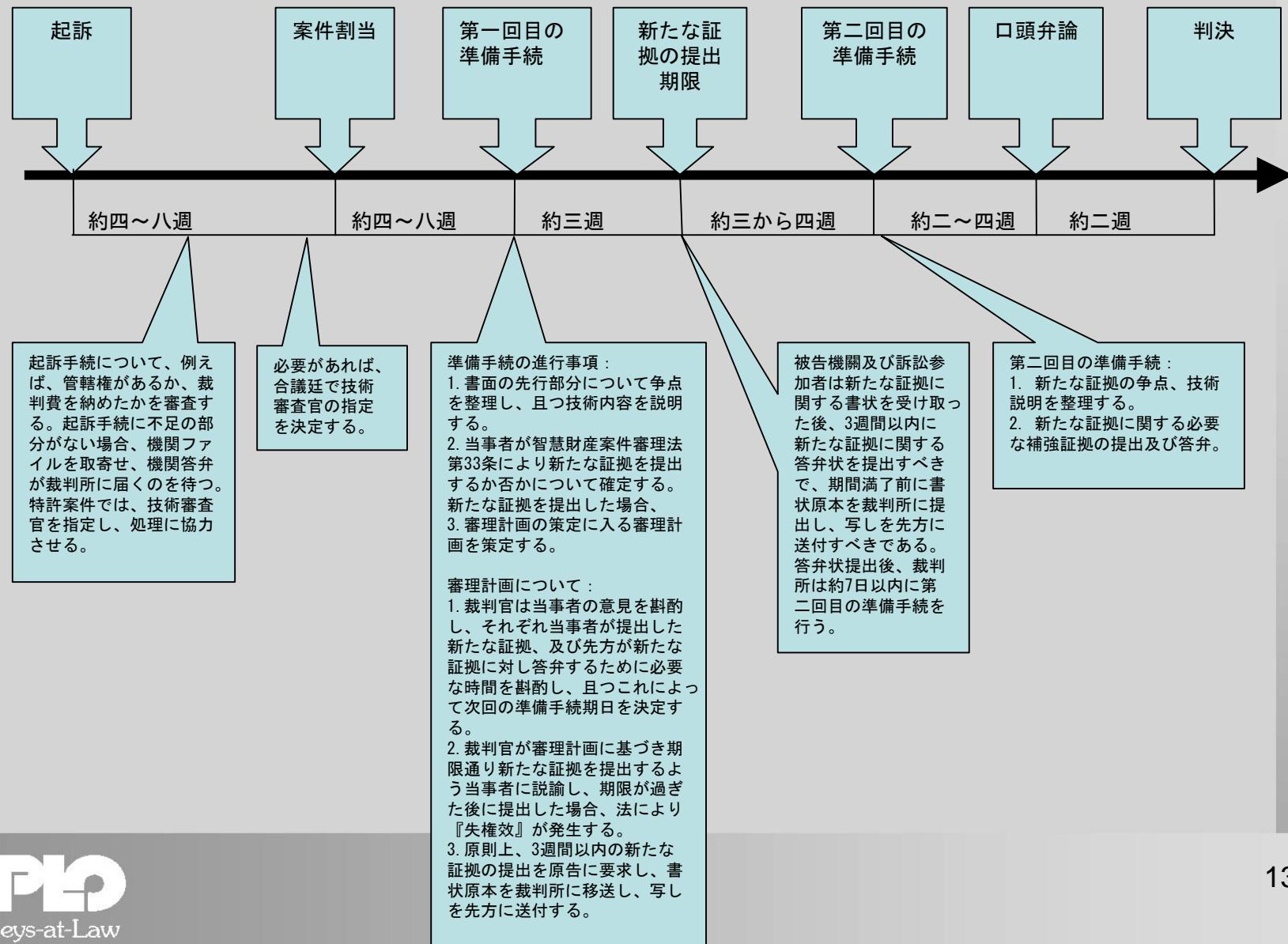
- 前の無効審判請求案件が無効審判請求不成立と審決され、後の無効審判請求案件が一事不再理の適用により無効審判請求の棄却と審決されたとき、もし、前の無効審判請求案件に対しての原処分が取り消され、後の無効審判請求案件の法定救済期限が切れた後でも、その請求人はなお行政手続（程序）法第128条の関連規定に基づき、原処分の取消し、廃止又は変更のために、特許主務官庁に手続きの再開を申請することができる。（基準5-1-43）
- 新法新設：知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、知的財産裁判所へ提出された新証拠が審理を経て理由がないと認定されたものは、何人も同一の事実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない（新法 § 81）。

◆ 日本2012.4.1新特許法は一事不再理原則を排除。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —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。
- 商標登録の取消し若しくは撤回、又は特許権（実用新案権、意匠権を含む）の取消しに関する行政訴訟にあって、当事者が口頭弁論終結前に取消し若しくは撤回に関する同一の理由に関して新たに提出する証拠については、知的財産裁判所はなおこれを参酌しなければならない（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）。

## 4-4 付録 知的財産行政訴訟審理手続の概要



## 4-4 付録

### 特許、実用新案に関する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	総計	無効審判不成立	無効審判成立
2007	発明	95	62	157	60. 51%	39. 49%
	実用新案	626	524	1150	54. 43%	43. 57%
2008	発明	126	65	191	65. 97%	34. 03%
	実用新案	469	439	908	51. 65%	48. 35%
2009	発明	140	108	248	56. 45%	43. 55
	実用新案	422	582	1004	42. 03%	57. 97%

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 特許有効性の抗弁

- 当事者が知的財産権に、取消しや撤回すべき理由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 § 16 I）

- 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。

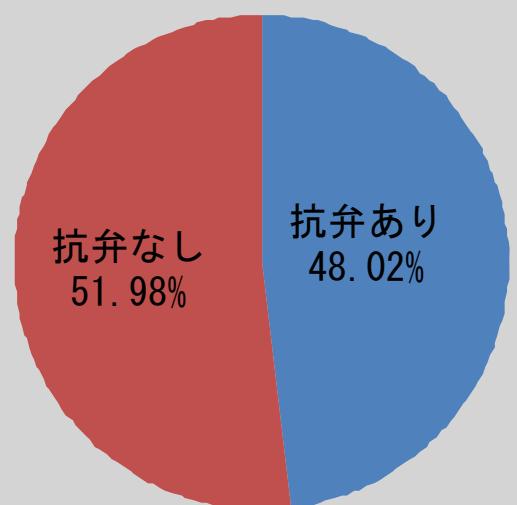
——個別案件ごとの拘束力

（知的財産案件審理法 § 16 II）

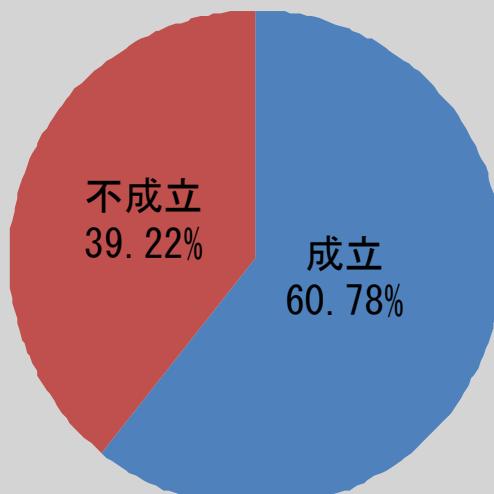
## 4-4 付録 特許侵害裁判に於ける特許有効性の抗弁の提起率

- 2009年度と2012年度とを比べると、当事者が特許有效性について抗弁する割合が高い。
- 理由は進歩性が大多数、新規性が次に続く。

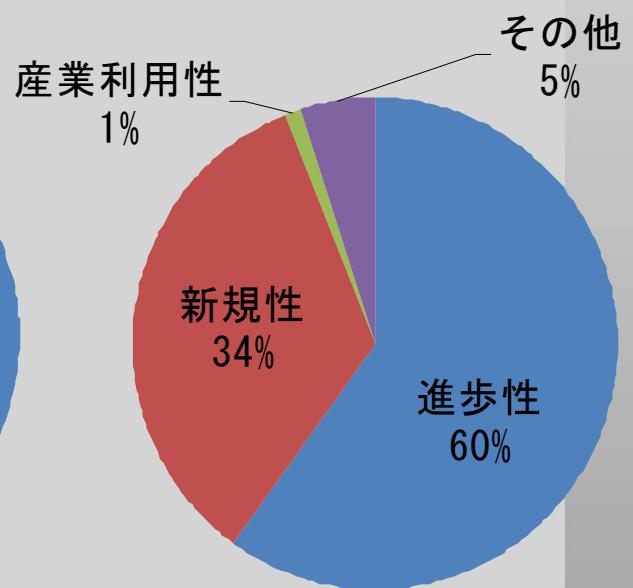
全体的な特許有効性抗弁の割合



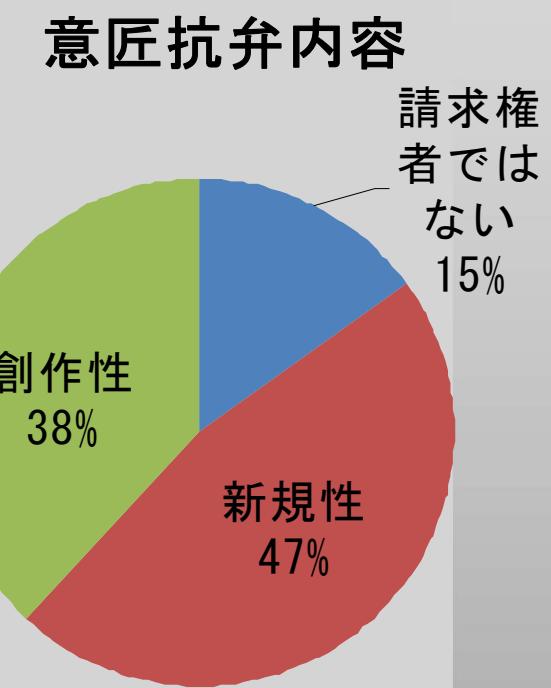
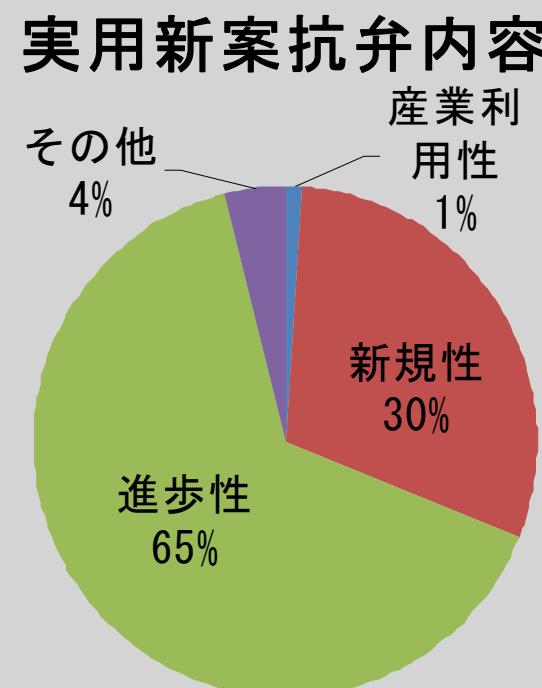
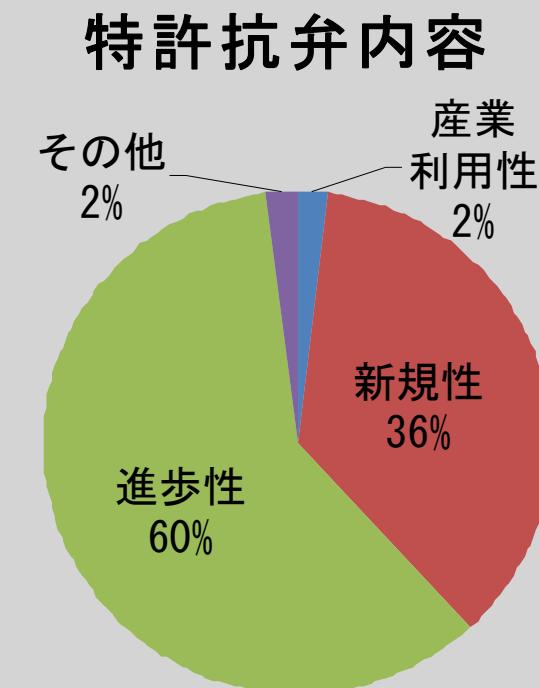
有效性抗弁成立比率



抗弁内容

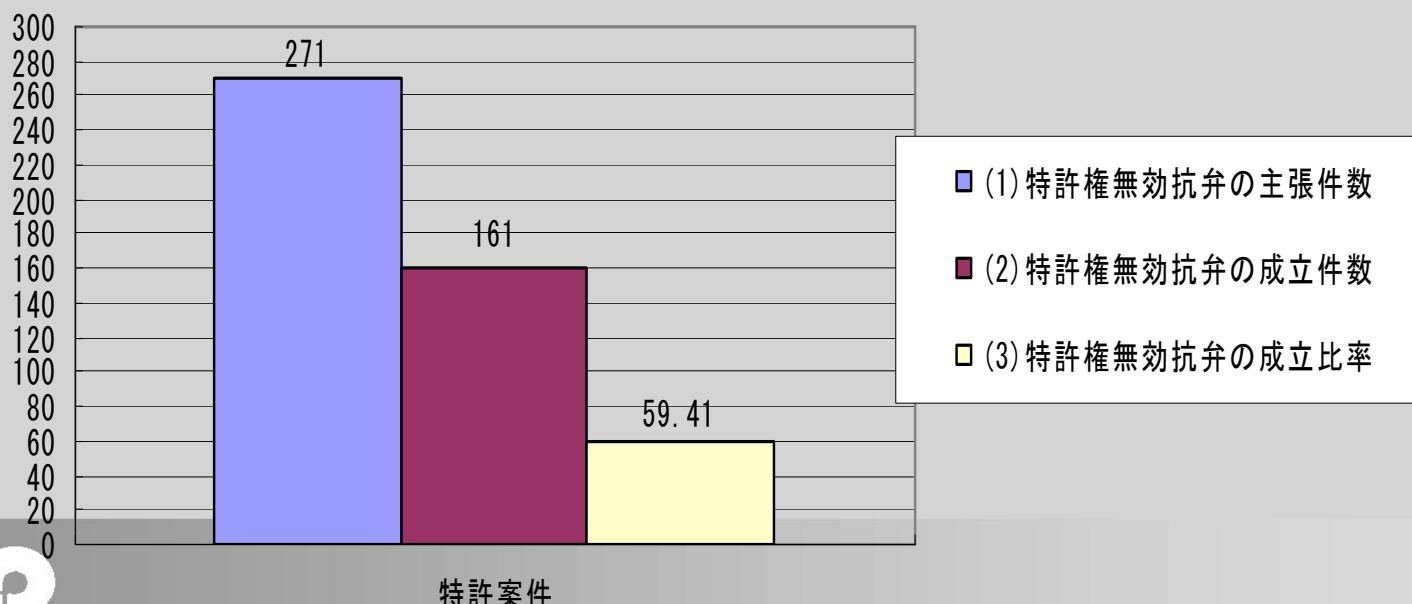


## 4-4 付録 各種特許案件における 権利無効の抗弁事由



## 4-4 付録 各種特許案件における権利無効の成立率

知的財産裁判所民事特許案件特許権無効抗弁成立比率 (200807-201206)					単位：件；%
案件類型		(1)特許権無効抗弁の主張件数	(2)特許権無効抗弁の成立件数		(3)特許権無効抗弁の成立比率
			件数	分配比	$(3)=(2)/(1)*100$
特許案件	合計	271	161	100.00	59.41
	特許	118	77	47.83	65.25
	実用新案	137	83	51.55	60.58
	意匠登録	16	1	0.62	6.25



## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

- 民事判決と行政処分もしくは行政訴訟の結果に矛盾があるとき、どのように救済するか—

### 再審

- 民事訴訟法第496条第1項第13号：当事者が十分斟酌されていない証拠物を発見し、もしくは証拠物が使用できるに至ったとき。但し斟酌すればより有利な裁判を受けることができる場合に限る。
- 民事訴訟法第496条第1項第11号：判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟判決及びその他の裁判又は行政処分が、その後の確定裁判又は行政処分によって変更されたとき。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

状況 1：特許民事侵害訴訟で係争特許の無効が認定されたことにより、侵害が構成されず、特許権者の敗訴が判決され、その後係争特許について行政訴訟手続きを経て無効審判不成立の判決が確定したとき、特許権者は民事確定判決に対し再審を申立てることができない。

状況 2：特許民事侵害訴訟で係争特許の有効が認定されたことにより、侵害が構成されて特許権者の勝訴が判決され、その後係争特許が行政訴訟手続きを経て無効審判成立の判決が確定したとき、特許権者は民事確定判決に対し再審を申立てることができる。--[民事訴訟法 § 496 I \(11\)](#)

◆ 日本2012.4.1新特許法によると、「状況2」は再審を申立てることができない

## 4-4 被疑侵害者の防御

### 特許無効審判請求（続）

- 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
- ケース 1：被疑侵害者が智慧財産局に無効審判請求を提出した場合：
  - (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、裁判所の実務見解と智慧財産局の実務方法が異なる。：

#### 裁判所の実務見解：

原則：行政救済段階において智慧財産局に訂正を請求することができない（最高行政法院92年判字第431号、93年判字第501号、96年判字第1414号、96年字第958号、96年度判字第429号、99年判字第1270号等判決を参照）。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

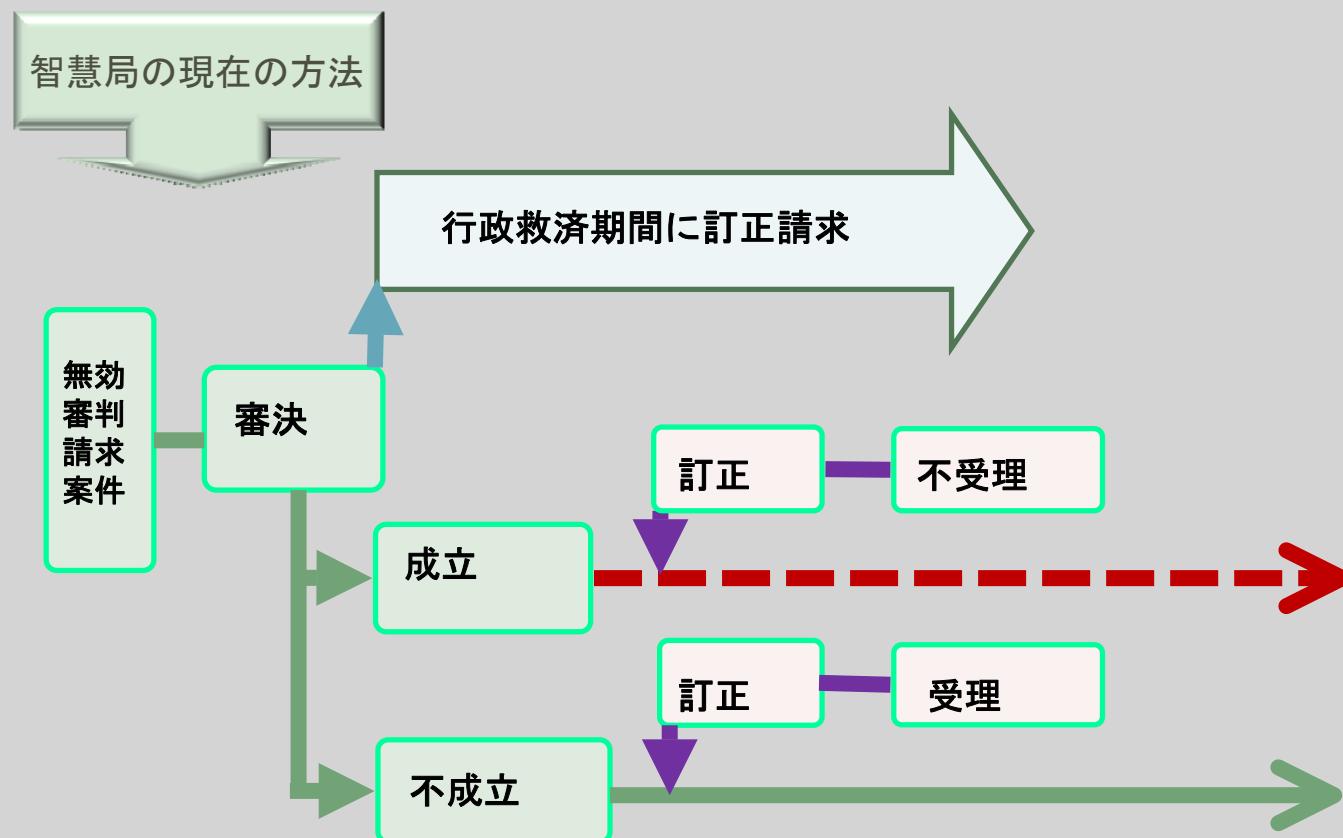
- 被疑侵害者が係争特許について特許有効性抗弁又は無効審判請求を提出した時、如何に特許権の有効な存在を確保するか—訂正請求の可能性

### 裁判所の実務見解（続）：

例外：一部請求項が特許法に違反した場合、もし智慧財産局が現行特許法第71条第1項第3号の規定を実行しないなら、先ず職権により答弁又は明細書もしくは図式を訂正する義務を特許権者に通知し、そうすることにより、元の「無効審判請求成立」の処分が違法となるので、原処分及び訴願決定を取消し、元の審判機関で改めて審査すべきである。また智慧財産局で当該部分について第一回目の裁量を行い、双方の権益のバランスを取るために、訂正を許可する権利がある機関の審判期間内に訂正の機会を特許権者に与える（智慧財産法院2010.10.8裁判官会議決議、最高行政法院99年判字第1233号、99年判字第1290号、100年判字第896号、100年判字第2179号等判決参照）。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

### ➤ 智慧財産局の現在処理方法



## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

- 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
- ケース 2：もし被疑侵害者が民事裁判所のみに特許有効性抗弁を提出した場合：

特許権者は別案件で智慧局に訂正を請求し、且つ民事裁判所に通知し、智慧財産局が訂正を許可するか否かの処分を下した後、審理を続行するよう民事裁判所に要請することができる。

## 4-4 被疑侵害者の防御 —特許無効審判請求（続）

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

新法(2013.1.1施行)規定によると、もし審決結果の一部が成立、一部が不成立となつた時は、行政救済期間に訂正を請求する。：

無効審判が成立した請求項に関しては、訂正請求は不受理とされる；逆に無効審判請求不成立である請求項に関しては、その訂正是受理される

無効審判請求が不成立である場合、その請求項の訂正是受理される

不受理

受理

## 4-5 被疑侵害者の防御—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××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の類似行為をしてはならない。」

## 4-6 被疑侵害者の防御 特許表示の問題 1/3

2011年現在現行特許法の規定	改正特許法の規定
<p>第79条 特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった者は損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許に関わる物品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ときはこの限りでない。</p>	<p>第100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、<u>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</u>で表示することができる。<u>表示をしなかったものは、</u>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。</p>

## 4-6被疑侵害者の防御 特許表示の問題 2/3

■ 改正特許法では、表示の方式について若干補充規定を加えるに止まり、**特許表示義務を依然として特許権者側に課することを維持している。**

現行法の規定は、一見合理的に考えられる節はあるが、特許侵害行為に関する過失の推定という規定が置かれていない台湾の特許法の体制からすれば、**侵害者側の主觀上の「権利者の関連特許を認識している状態」を証明する立証責任を特許権利者側に対して課する事になり、権利行使の法的な障害になりかねない効果があると考えられる。**

**改正特許法中の「特許表示」関連の規定も、表示の方式に関して例示の規定が見られて、一見特許表示義務の程度を緩和するかのような印象を与えるところ、実際、権利者側が侵害者の故意又は過失を立証しなければ、損害賠償のだが前提として表示の義務を免れることには変わりがない。**

# 4-6被疑侵害者の防御 特許表示の問題 3/3

## ■ 特許番号標示に関する具体的な問題

1 表示の内容に規制があるかどうかについては、特別な規制が設けられていないのが現況である。

特許表示の内容は、前記添付の通りに、また、中華民国における特許を含むその他の国の特許に相応する特許番号も同時に付することができる。又、表示に使われる言語も特に明文化されていないが、英語の表示でも結構かと思われるところ、**やはり現地の言語による表示のほうが無難である。**

2 具体的な表示方法及び新法の立法趣旨を現行法にも適用できるかどうかについて

もし、特許物の使用形態又は性質により、直接表示することができない場合でも、**ラベル又はパッケージにおける若しくはその他顕著な表示方法はいずれも現行法にも、また「新法」にも合致する。**また、現行法の適用及び解釈は「新法改正草案立法趣旨」により釈明、適用できることになっている。

3 「特許表示」をどのように挙証するかについて

前記の特許物でA製品が市場に公開販売されている物品ではなく、**単に特定のクライアントに対して個別に販売しているだけであれば、特許権者は、未開封時の外観に特許表示のついている状態を証拠に資するために、写真を撮るなど、証明に足りるどのような方法も採ることができる。**

4 表示証拠の援用については、特許製品の供給がストップして「特許表示」の提供も一時不可能になった場合でも、過去の表示証拠を続き援用することができる。また、**販売事実がなかった場合でも、「公告」により侵害者が「知り得る」ことを証明できる。**その点については実務上の取り扱いと違いがあるかもしれない。

5 特許公告又は公開公告を、第三者が『特許物であることを知り得る』根拠とすることができます。また、特許権者が送付した「警告状」により特許の侵害を具体的に指摘する方法以外に、包装、説明書(取り扱いマニュアル)、カタログ等も「知り得ること」の証明として挙げることができる。 153

## 4-7 台灣知的財產裁判所案件**関連統計**

## 4-7 台灣知的財產裁判所案件閱連統計 1/12

各類（特許、商標、著作權等分野）案件收結情況（2008.07.01-2012.03.31）

單位：件

項目別	受理件數			終結件數	未終結件數	終結比率
	總計	旧	新規			
總 計	5826		5826	5395	431	92.60
民事一審	2000		2000	1832	168	91.60
民事二審	953		953	855	98	89.72
刑事訴訟	1339		1339	1266	73	94.55
行政訴訟	1534		1534	1442	92	94.00

資料元：知的財產裁判所

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 2/12

民事第一審保全手続き及秘密保持命令終結状況 (2008. 07. 01-2012. 03. 31)

単位：件

項目別	收案件数	終結状況					未終結
		小計	許可	取下げ	棄却	その他	
暫定的状態を定める 処分の申立て	39	38	7=18%	12	16	3 (注記1)	1
証拠保全	191	190	20=12%	20	150	0	1
仮差押	99	99	18=23%	1	80	0	1
仮処分	14	14	5=34%	1	7	1	0
秘密保持命令申立て	17	17	6=32%	6	7	0	0

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

資料元：知的財産裁判所

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 3/12

技術審査官案件参与の統計

2008年7月至2012年03月

単位：件

1. 訴訟類型統計 Case Type	本裁判所	他裁判所	合計 Total
総計 Total	1448	111	1559
民事訴訟 Civil Cases	910	108	1018
刑事訴訟 Criminal Cases	13	3	16
行政訴訟 Administrative Cases	525	0	525
2. 技術類別統計 Skill Category	本裁判所	他裁判所	合計 Total
総計 Total	1448	111	1559
電子、電機 Electronic Engineering & Electrical Engineering	372	27	399
情報 Computer Science	80	15	95
機械 Mechanical Engineering	696	49	745
土木、建築 Civil Engineering & Architecture	79	1	80
化学 Chemistry	114	14	128
生化、医薬 Biotechnology & Medicine	36	4	40
意匠 Design Patent	71	1	72

# 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 4/12

和解実績の統計

2009. 01. 01-2012. 03. 31

項目別	民事第一審			民事第二審		
	終結件数	和解件数	和解比率	終結件数	和解件数	和解比率
2008年	28	9	32. 14%	26	8	30. 77%
2009年	212	42	19. 81%	127	24	18. 90%
2010年	355	50	14. 08%	144	21	14. 58%
2011年	289	25	8. 65%	185	32	17. 30%
2012年1~3月	58	8	13. 79%	41	3	7. 32%
合計	942	134	14. 23%	523	88	16. 83%

資料元：知的財産裁判所

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 5/12

### 特許権無効抗弁の提起率と成立率

- 権利無効抗弁提起率：531件民事特許判決において、其の中255件は特許無効抗弁が提出された案件で、無効抗弁の提起率は48. 02%
- 権利無効抗弁成立率：権利無効抗弁が提起された255件の中、155件が無効抗弁成立の判決を受け、その権利無効抗弁成立率は60. 78%（特実意込み）

▲知的財産裁判所民事特許判決 (2008. 07. 01-2012. 03. 31)

単位：件

民事特許判決	(1) 判決件数	(2) 提出権利有効性抗弁之件数	(3) 提出権利有効性抗弁之比率 (3)=(2) ÷ (1)	権利有效性抗弁成立	
				(4) 件数	(5) 比率
				(5)=(4) ÷ (2)	
第一審	304	157	51. 64%	97	61. 78%
第二審	227	98	43. 17%	58	59. 18%
総計	531	255	48. 02%	155	60. 78%

※上記数字は、和解、取下げ、又はその他方法により終結した民事特許案件を含まない

※抗弁成立件数が判決数に占める割合は $155/531*100\% = 29. 19\%$

資料元：知的財産裁判所

159

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 6/12

行政訴訟に於いて知財案件審理法第33條に基づく新証拠提示の平均比率

- 商標 6. 91%
- 特許15. 60%

行政訴訟新証拠提出件数の比率 (2008. 07. 01-2012. 03. 31)

項目別	判決件数	新証拠提出件数	比率
行政訴訟事件	合計	1227	129
	商標権	724	50
	特許権	500	78
	公平取引法	3	1

資料元：知的財産裁判所

## 4-7 台灣知的財產裁判所案件關連統計 7/12

- 特許行政訴訟行政処分取消比率  
2007. 07. 01~2008. 06. 30北高行12. 99%  
→ 2008. 07. 01~2012. 03. 31知的財產裁判所30. 40%
  
- 商標行政訴訟行政処分取消比率  
2007. 07. 01~2008. 06. 30北高行9. 95%  
→ 2008. 07. 01~2012. 03. 31知的財產裁判所14. 78%

資料元：知的財產裁判所

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 8/12

知財案件民事訴訟の効率＝民事一審事件平均終結日数  
2008年7月～2012年3月

単位：日

項目別	合計	著作権	特許（実意込）	商標
2008～2012年3月	167.68	130.30	192.90	152.18
2008年	58.00	48.31	70.64	54.75
2009年	128.51	96.24	148.85	93.56
2010年	159.39	116.76	186.27	159.22
2011年	209.17	183.85	234.83	193.34
2012年1～3月	207.81	130.30	253.56	155.45

注記：本表の2009年2月より、裁判官ごとの毎月平均終結件数及び月末平均未終結件数はともに司法事務官による調停件数を含まない。

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 9/12

知財案件民事訴訟の効率＝民事二審事件平均終結日数  
2008年7月～2012年3月

単位：日

項目別	合計	著作権	特許（実意込）	商標
2008～2012年3月	216.56	195.96	229.26	185.40
2008年	69.85	56.83	76.57	79.00
2009年	140.85	140.34	149.69	114.64
2010年	242.27	240.36	245.38	226.61
2011年	265.06	254.40	265.97	259.81
2012年1～3月	235.00	232.90	254.28	158.17

資料元：知的財産裁判所

## 4-7 台湾知的財産裁判所案件関連統計 10/12

行政訴訟案件の審理効率＝平均終結日数  
2008年7月～2012年3月

単位：日

項目別	合計	著作権	特許（実意込）	商標
2008～2012年3月	136.52	129.00	147.73	129.04
2008年	98.60	-	114.43	89.02
2009年	130.63	-	137.52	127.24
2010年	140.84	138.33	156.28	130.25
2011年	147.51	101.00	154.96	141.74
2012年1～3月	141.91	-	149.84	130.83

資料元：知的財産裁判所

## 4-7 台灣知的財產裁判所案件關連統計 11/12

知的財產裁判所特許侵害訴訟民事訴訟一審原告勝訴率  
2009. 01. 01~2011. 12. 31

單位：件；%

項目別		勝訴率	判決件數	勝訴件數		
				合計	勝訴	勝敗互見
民事一審訴訟	合計	20. 91	452	94. 2	47	95
	2009年	19. 55	110	21. 5	10	23
	2010年	18. 63	153	28. 5	15	27
	2011年	23. 54	189	44. 5	22	45

附註：1. 勝訴件數=勝訴+(勝敗互見/2)  
2. 勝訴率=勝訴件數/終結件數\*100

資料元：知的財產裁判所

165

## 5 特許侵害案件の 事例説明

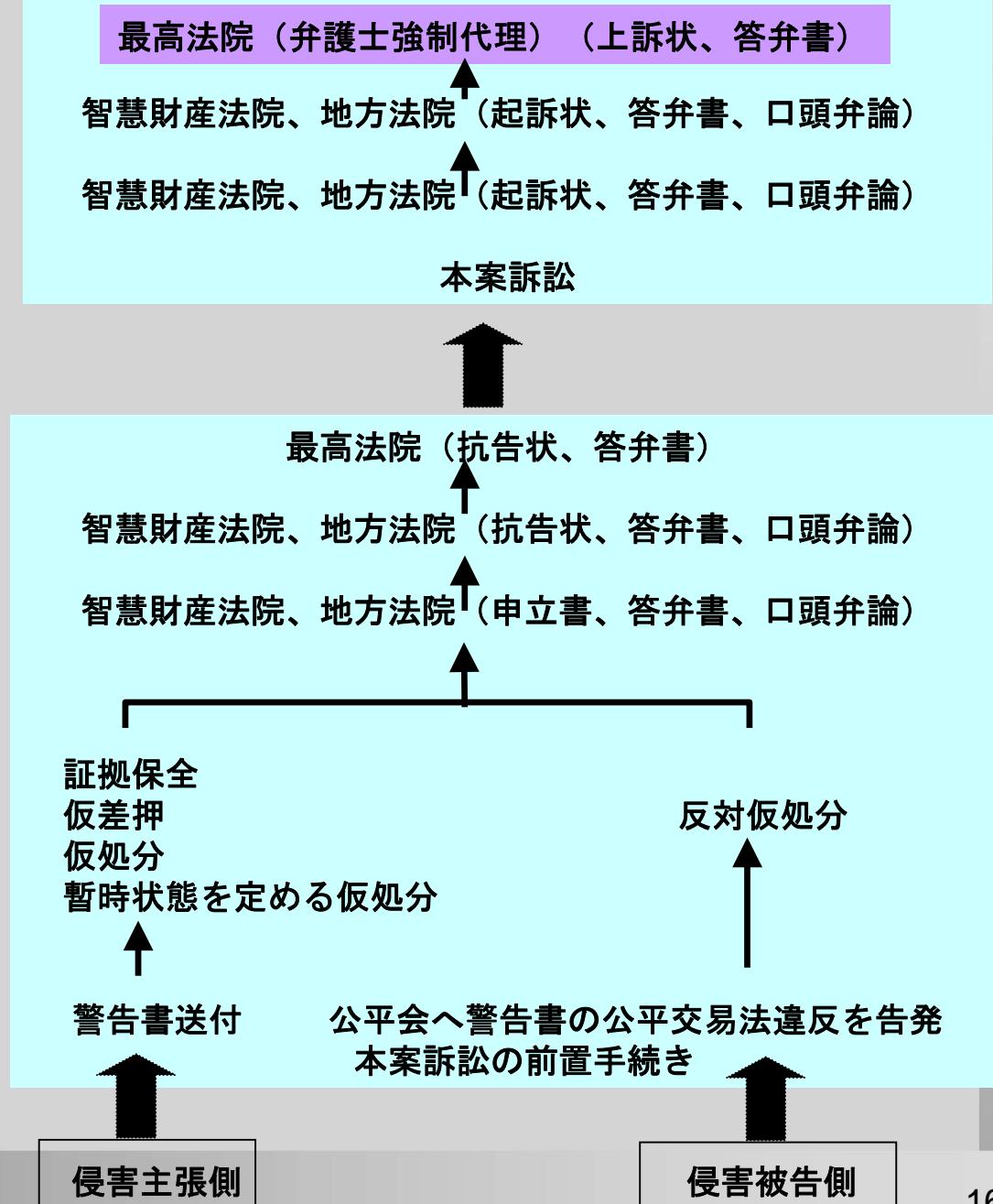
# 侵害案件管轄裁判所と代理人の仕組み

## 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。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 本件に於ける争点

原告	被告
<ol style="list-style-type: none"><li>鑑定機関及び自らで作成した鑑定報告を提出し、被疑侵害物が特許請求の範囲に入ることを証明。</li><li>被告による被疑侵害物販売の事実を主張。</li><li>特許権者が合法的な特許表示をしているので損害賠償を請求できると主張。被告と被疑侵害物の製造業者の間に業務上緊密な関係があり、製造業者の責任者がかつて特許権者の会社に任職していた等で、被告が係争特許の存在を知っていたか、知り得たことを証明できる。</li><li>被告提出の証拠が係争特許の無効を証明するには不十分だと主張し、智財局に特許訂正を請求。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>鑑定機関及び自らで作成した鑑定報告を提出し、被疑侵害物が特許請求の範囲に入らないことを証明。</li><li>特許権者が合法的な特許表示をしていないので損害賠償を請求できないと主張。製造業者責任者が既に係争特許出願の前に離職したので、被告が係争特許の存在を知っていたか知り得たことを証明できない。</li><li>特許無効の抗弁を提出し、智慧財産局に無効審判を請求。</li></ol>

## 5-1 本件に於ける争点

- 1 係属中の特許侵害訴訟において、原告は特許内容の訂正を主張できるか？
- 2 また、どのように訂正するか？
- 3 特許内容の訂正はどのように進められるか？
- 4 原告が智慧財産局に特許訂正を請求したと主張したとき、受訴裁判所は、訂正前又は訂正後の特許範囲に基づく判断を下すか？

## 5-1 本件に於ける争点

1. 係属中の特許侵害訴訟において、智慧財産局による現行の実務手続きに基づき、原告は智慧財産局に特許の訂正を請求することができる。しかし、特許侵害訴訟において、もし特許の無効審判請求が成立した場合、智慧財産局に特許の訂正を請求することができない。また、まもなく、2013年1月1日に施行予定の新特許法に基づけば、もし訂正を請求する請求項の全部又は一部に、無効審判請求が成立した請求項が含まれている場合、智慧財産局はその訂正の請求を受理しない。
2. 原告は、智慧財産局に特許訂正の請求を行わなければならない。原告が訴訟において、受訴裁判所に特許内容の訂正を主張しただけでは、まだ訂正の効力が生じない。
3. 原告がすでに智慧財産局に特許訂正の請求を行ったとき、被告から訂正が合法でないと抗弁される可能性がある。知的財産案件審理細則第32条に基づけば、原告の訂正請求が明らかに許可されないか、又は訂正許可後の特許請求の範囲に基づけば、侵害を構成しない等、本案審理及び裁判を行うことができる場合を除き、裁判所では、その訂正手続きの進み具合を斟酌し、且つ双方の意見を尋問した後、適当な期日を指定しなければならない。それ故、受訴裁判所が智慧財産局による訂正手続き終結前に、もし智慧財産局による訂正結果をもって、始めて本案裁判を行うことができると認めた場合、それを明らかに説明し、且つ双方に訴訟停止に合意できるかを尋問することができる。また、裁判所が直ちに訂正後の特許請求の範囲により、審理することに同意するかを双方に明らかに説明し且つ尋問する。
4. もし、原告の訂正が智慧財産局により許可、公告された場合、智慧財産局による特許訂正許可の行政処分について、第三者がそれに不服を申立てたり、ひいては行政救済も請求できないので、特許侵害訴訟の受訴裁判所で、訂正許可の行政処分が合法であるかの判断をせずに、直ちに訂正後の特許請求の範囲に基づき、被告が特許を侵害するかを判断する。<sup>170</sup>

## 5-1 本件に於ける争点

5 特許侵害の民事訴訟中に被告が、当該特許に対して無効審判を請求したとき、民事侵害訴訟において裁判所が訴訟参加を智慧財産局に命じる必要性について

——無効審判請求案件について、知的財産案件審理細則第31条に基づき、知的財産裁判所は、智慧財産局に訴訟参加を命じることができる。ただし、智慧財産局は通常、どちらの当事者のために参加するかを表明せずに、参加の申し出もしないことから、訴訟に対する実質的影响は余りない。たとえ、智慧財産局が無効審判請求不成立と認定したとしても、知的財産裁判所もなお、被告による特許無効の抗弁が成立すると認定することができる。

## 5-1 本件に於ける争点

### 6 被告による無効抗弁の主張が成立したとき、別途IPOに特許無効審判を請求する必要があるか？

—— 被告が訴訟において主張した無効抗弁が、民事判決で成立し、確定した場合、知的財産案件審理法第16条第2項に基づけば、個別案件への拘束力を持っているにとどまり、「対世効」を有しないほか、同一特許権に関わる無効審判、訴願、行政訴訟において智慧財産局、訴願会、知的財産裁判所の行政法廷、最高行政裁判所に対する拘束力を持たない。それ故、被告がもし当該特許権を取り消そうとする場合、なお智慧財産局に無効審判請求を行わなければならないので、改めてIPOに特許無効審判を請求する必要がある。

しかし、原告の特許権は、取り消し前まではなおも有効であり、原告がなお当該特許をもって、被告の異なる製品が当該特許の侵害に関わると主張できるほか、その他の者に対しても、当該特許の侵害を主張できるので、既判力の効力が及ばない。よって、商業的競争に基づき、原告はたとえ勝訴の確率が高くなくても、なお被告に打撃を与えるために、告訴を提起する可能性がある。その一方、被告は徹底的な手段として、当該特許を取り消すために無効審判を請求することができるほか、原告と賠償又は商業提携の交渉手段にすることもできる。

## 5-1 本件に於ける争点

7 また、その際に、無効審判請求時に用いる証拠と、無効抗弁に提出の証拠とは同一のものであるべきなのか？

8 もし、同一のものでないなら、無効審判請求成立の確率はどのくらいか？

--7 無効審判の引証と訴訟において無効抗弁に使用する証拠が同一でなければならないとの法的 requirement がないので、被告は、事情に応じて、民事訴訟において無効抗弁成立と認定された証拠を無効審判の証拠とすることができます。

--8 しかし、もし、無効審判請求の証拠が、侵害訴訟における無効抗弁の証拠と異なる場合、智慧財産局は、請求人の提出した証拠と侵害訴訟における無効の証拠と異なる部分について、独自に当該証拠が特許取消しの証明とするに足りるか否かを判断しなければならない。別件の民事判決における他の証拠に基づく特許無効の認定により、直ちに異なる証拠をもって当該特許が無効だと推論することはできない。それ故、無効審判請求の証拠が、侵害訴訟における無効抗弁の証拠と異なることは、一種の訴訟手段であり、不利な訴訟結果による相互の影響を避けることができる。

## 5-1 本件に於ける争点

9 原告が如何に被告が特許を侵害したことを立証するか？原告自ら作成した鑑定書は十分か？

— 原告は訴訟提起の時に被告の侵害の客観的な事実及び主観的な認識を提出する必要がある。「侵害の客観的な事実」は被告に製造、販売、使用又は前記の目的で当該物品を輸入する行為があること、及び当該物品又は方法が特許範囲に入ると証明する必要がある。もし原告が侵害排除のみを請求する場合、被告に故意又は過失があると証明する必要はない。但しもし原告が損害賠償を請求する場合、被告に過失があると証明する必要がある。

原告は被告の侵害事実を証明するために、原則上、侵害品製造又は販売の証拠（たとえば領収書）及び特許侵害鑑定報告を提出する必要がある。但し損害賠償の証明については、帳簿、輸出申告書等の証拠を調査するよう裁判所に申立てた後、更に提出して証明することができる。

## 5-1 本件に於ける争点

- 10 鑑定報告の提供を鑑定機関又は専門家に要請する必要があるか？
- 11 侵害の認定について、技術審査官はどのような機能及び権限を持っているか？

--10 特許侵害鑑定報告は自ら作成、又は第三者に作成を委託することができるが、専門家又は鑑定機関で作成した鑑定報告の証明力は通常自ら作成した鑑定報告より高い。

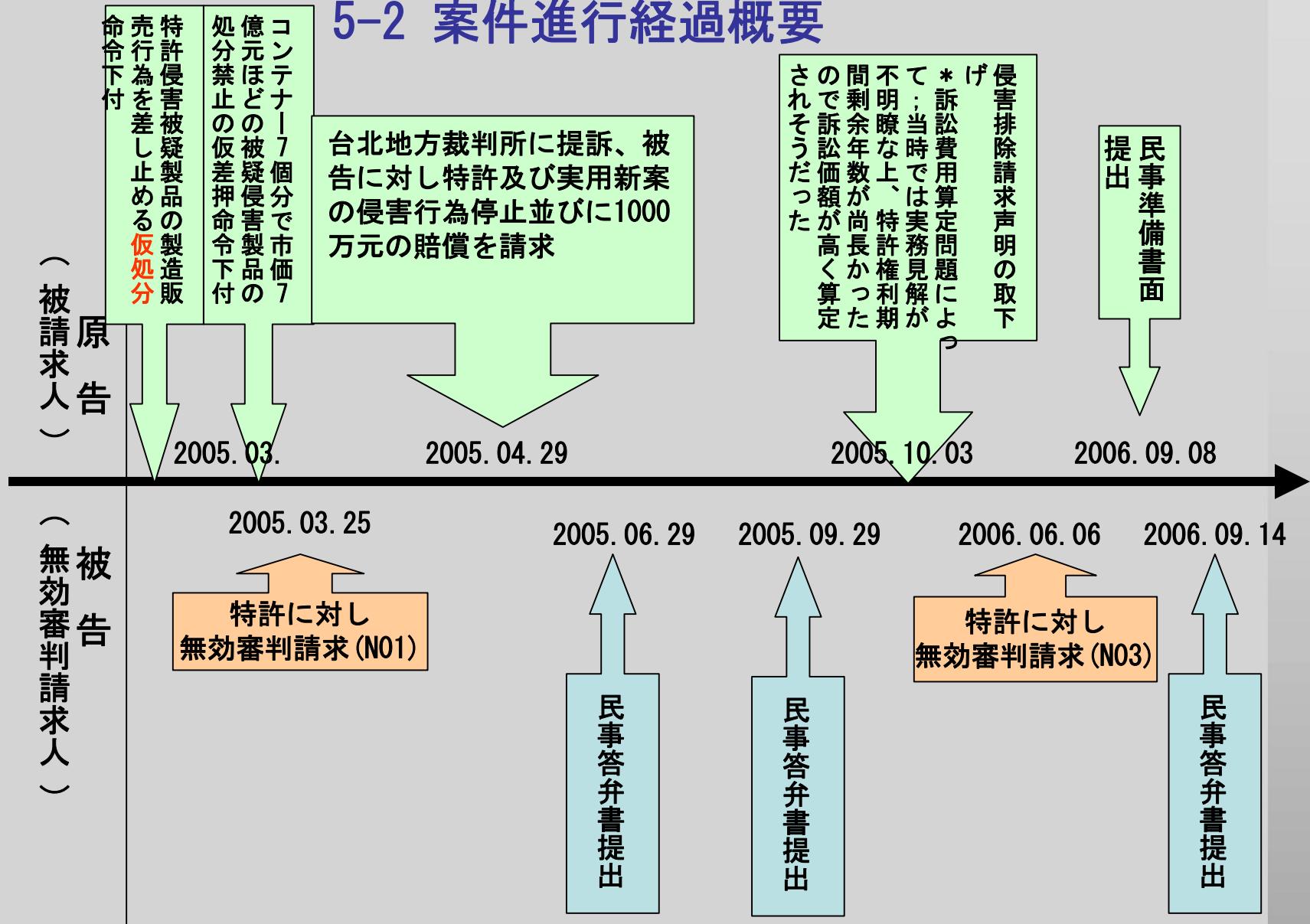
--11 技術審査官は侵害の認定について、裁判所の指名を受けた後、事実上及び法律上の事項について専門的な知識に基づき裁判所に意見陳述し、且つ当事者、証人、又は鑑定人に説明し、もしくは質問することができる。裁判所は技術審査官に報告書の作成を命じることができるが、当該報告書は非公開で、且つ技術審査官の陳述は要証事実を認定する証拠にはならない。

## 5-1 本件に於ける争点

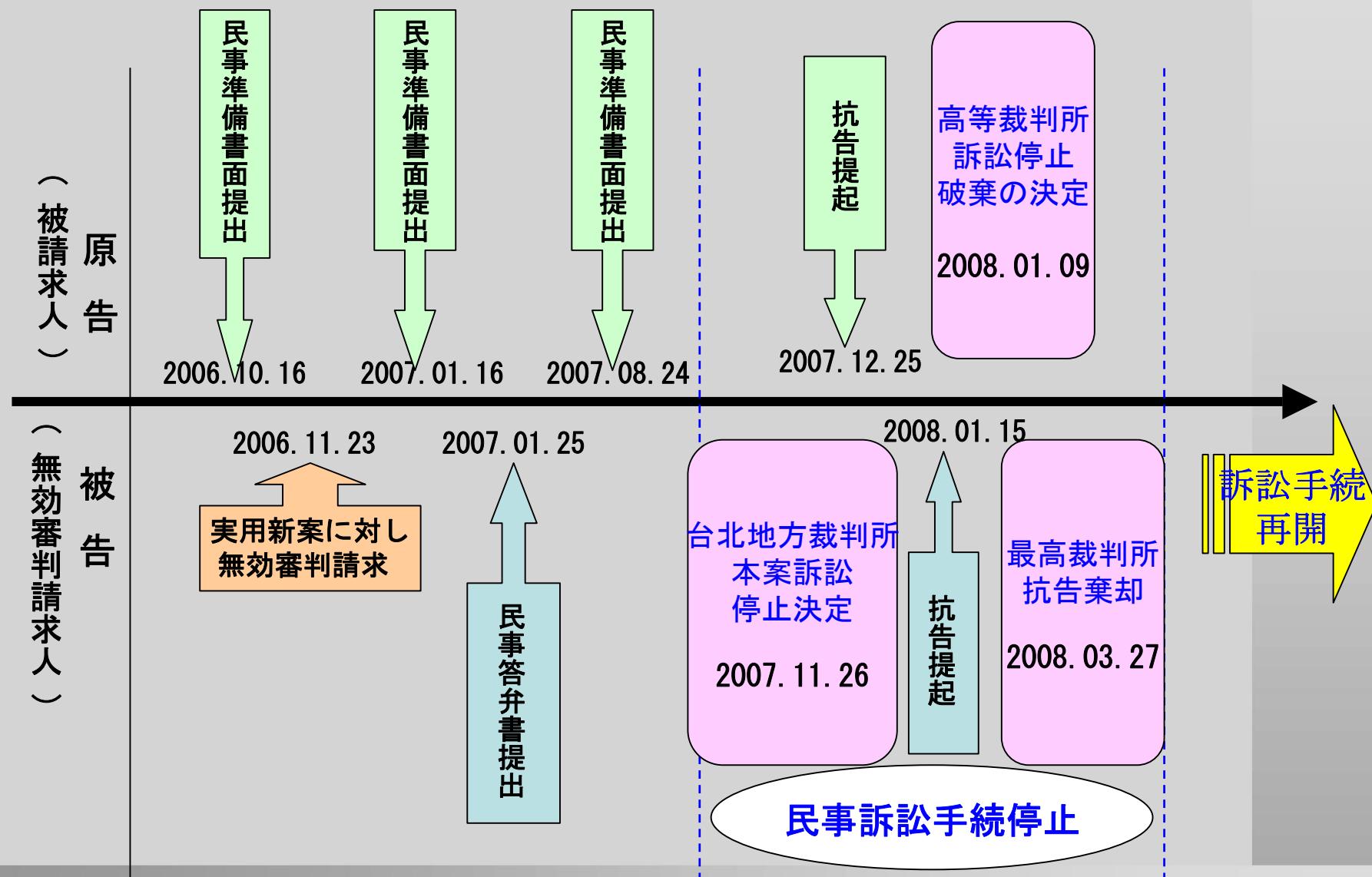
12 特許侵害訴訟において、原告は如何に合法的に特許表示をしたことを立証するか？

— 特許侵害訴訟において、被告は原告が合法的に特許表示をしなかったので、損害賠償を請求することができないと抗弁することができる。原告は合法的に特許表示をしたと立証し（たとえば特許証番号が印刷された製品実物等を提出）、又は被告が製造又は販売した製品が特許品であることを知っていた、もしくは知り得た（たとえば原告が以前特許侵害の警告書を被告に送付したが、被告は侵害を中止しなかった）ことを証明する必要がある。

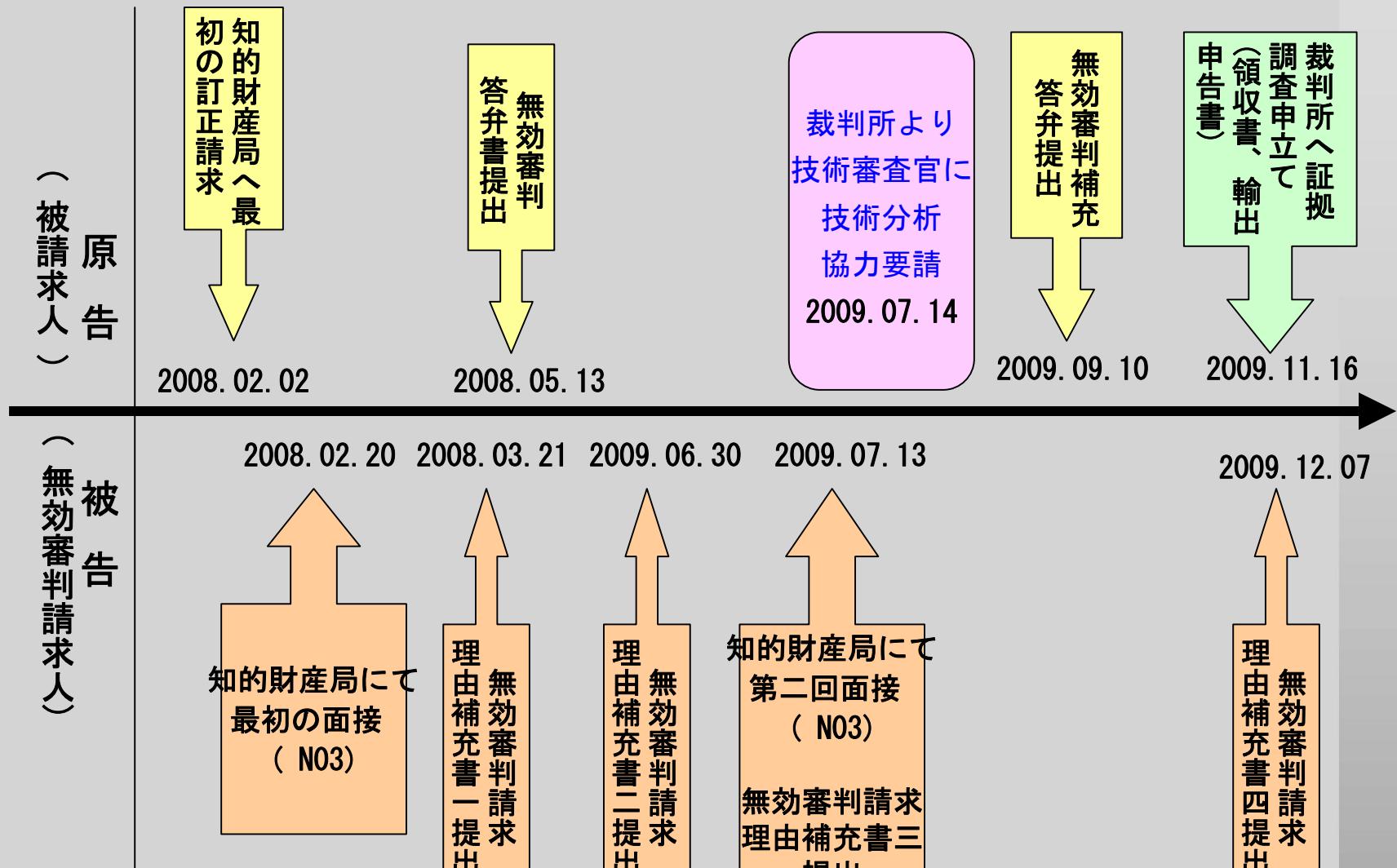
## 5-2 案件進行経過概要



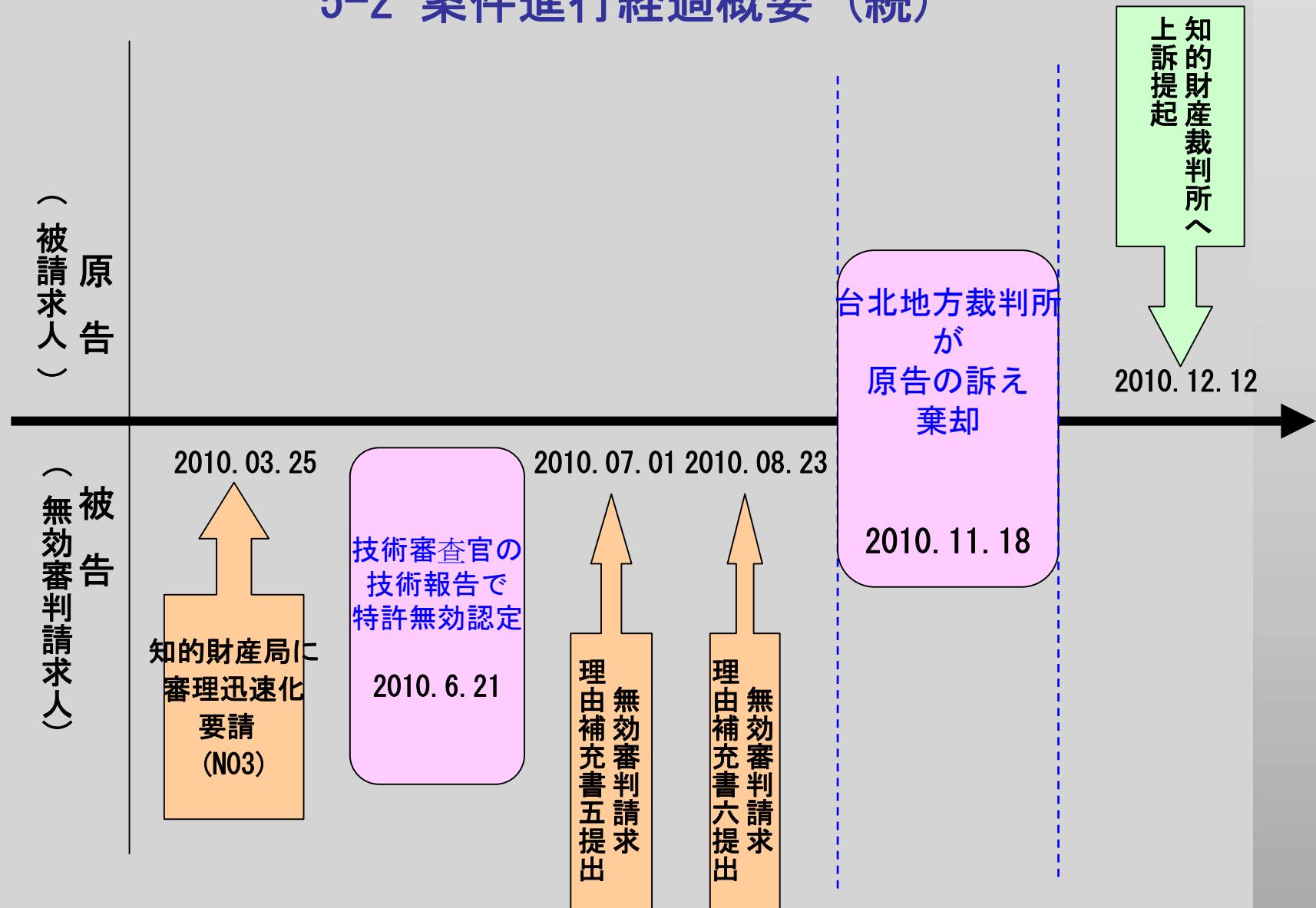
## 5-2 案件進行経過概要（続）



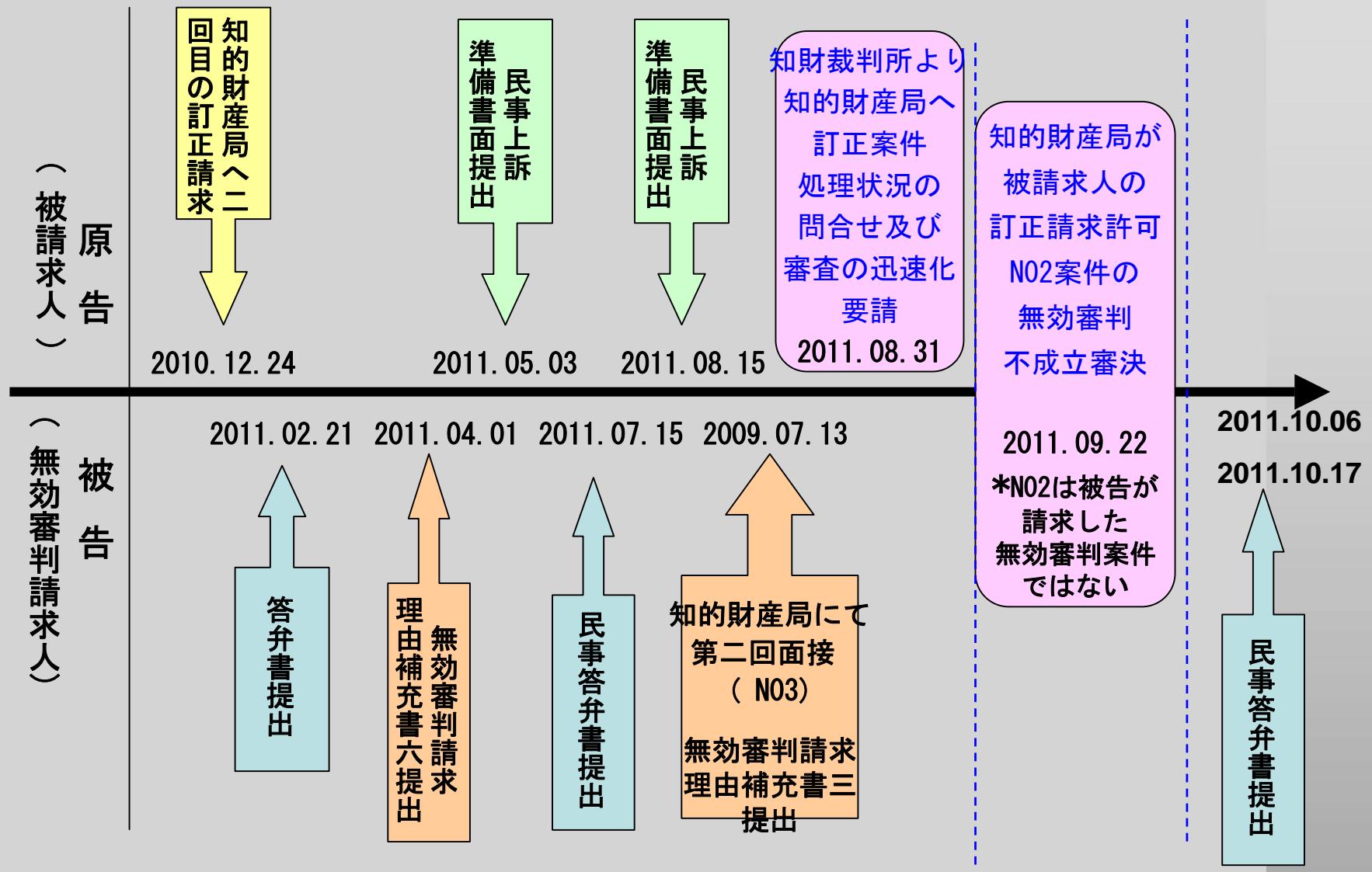
## 5-2 案件進行経過概要（続）



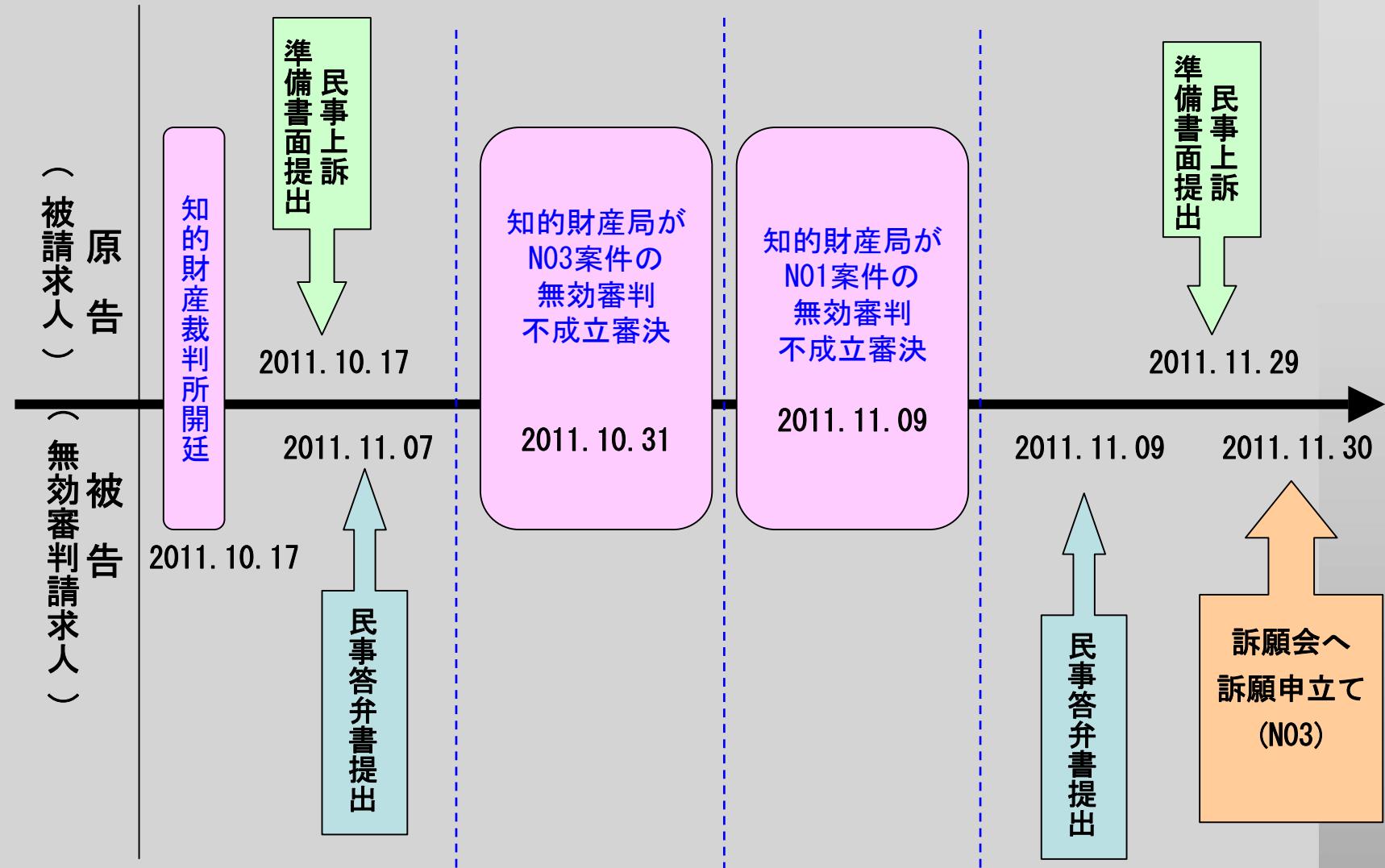
## 5-2 案件進行経過概要 (続)



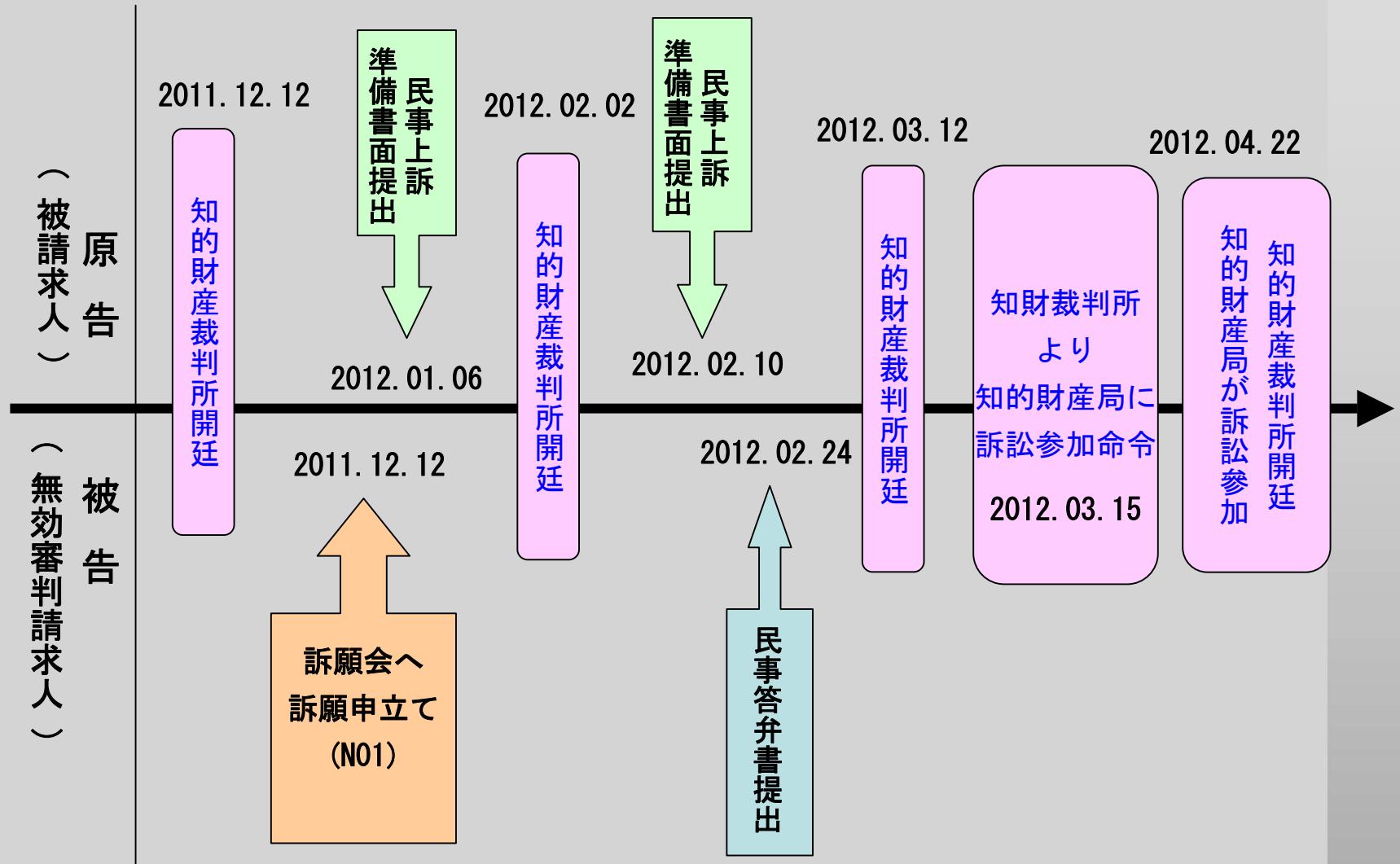
## 5-2 案件進行経過概要（続）



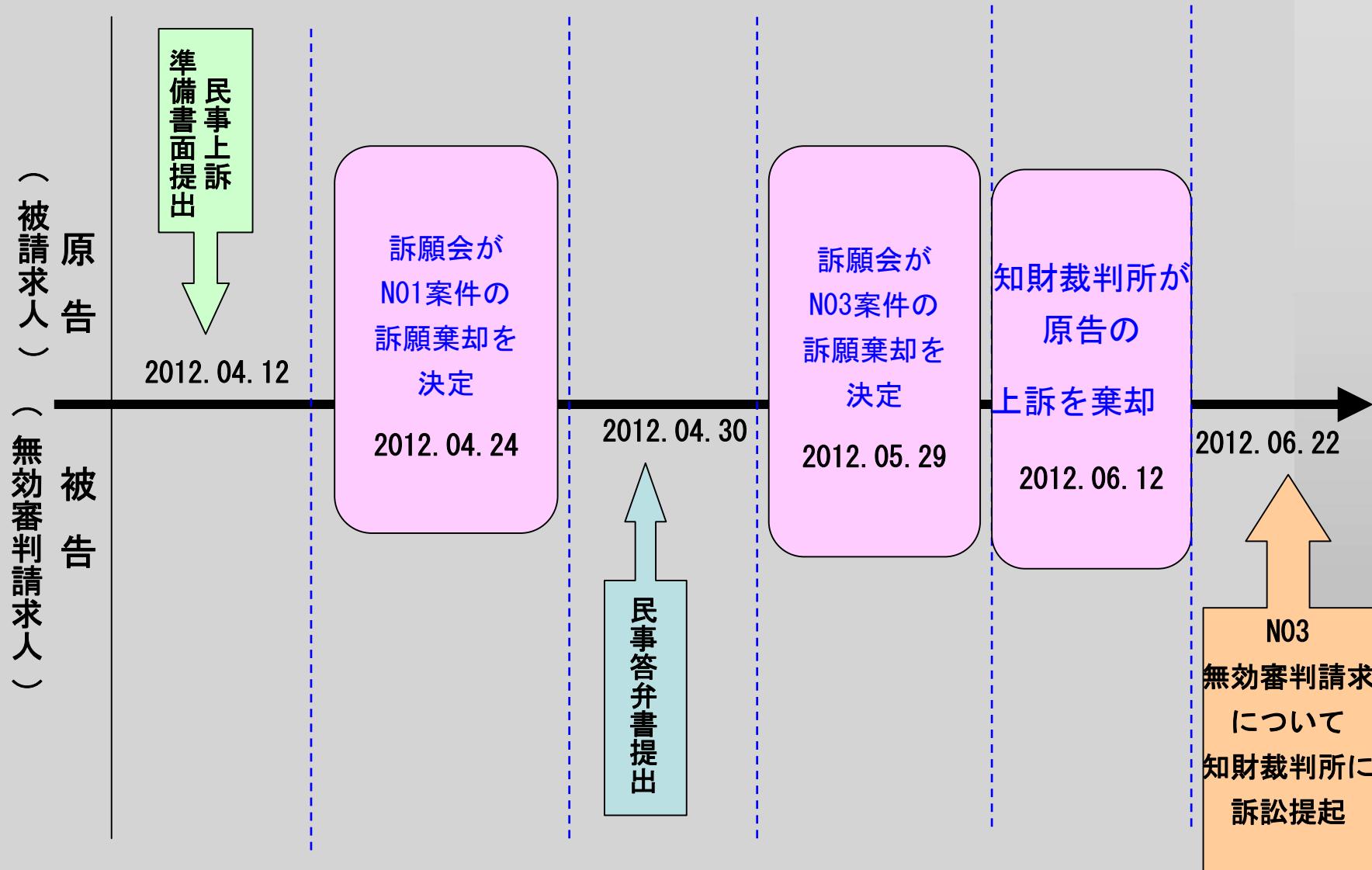
## 5-2 案件進行経過概要（続）



## 5-2 案件進行経過概要（続）



## 5-2 案件進行経過概要（続）



## 5-3 判決内容及びその理由概要

一審判決	二審判決
<p>台北地方裁判所が判決により原告の訴えを棄却：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>原告が合法的に特許証書番号を表示していた事実を証明する製品实物を提出できないので、損害賠償を請求することができない。</li><li>係争実用新案は進歩性を有さないので、取り消さなければならない。</li></ol>	<p>知財裁判所が判決により上訴人の上訴を棄却：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>係争特許及び実用新案訂正後の第1項には取消しにできる事由がある。</li><li>被疑侵害品が係争特許訂正後の第6項の特許請求範囲に入ることを、上訴人が証明できない。</li></ol>

# 6 台湾と各国の特許制度の 相違点レビュー

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-1 台湾と日本における特許訴訟制度重要相違点比較表1/3

相違点	台湾	日本
間接侵害	なし	あり
合理的なロイヤルティで損害賠償の計算	1、【現行法】明文で規定がないが、裁判所がこれを採用した判決例がある。 2、【まもなく2013年1月1日に施行される新特許法】は合理的なロイヤルティで損害賠償を計算する規定を新設。	あり
特許権を取り消すための無効審判の審決が確定後、当該特許権の侵害判決に対して再審を提起できるか？	可	不可（新法）
特許権者から非専用実施権を許諾されたが、登記しない場合、実施権者は第三者に対抗できるか？	対抗不可	対抗可（新法）

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-1 台湾と日本における特許訴訟制度重要相違点比較表2/3

差異點	台湾	日本
特許有効性を判断する機関 (類似点)	二重体制 無効審判請求（知的財産局）及び特許侵害訴訟に於ける特許無効抗弁（裁判所）	二重体制 無効審判請求（知的財産局）及び特許侵害訴訟に於ける特許無効抗弁（裁判所）
懲罰性損害賠償金の有無	<b>【現行法】</b> ：侵害者側の故意が立証できる場合、裁判官に損害金額の三倍までの懲罰的賠償金の査定を請求することができる。  <b>【2013.1.1施行予定の新特許法】</b> ： 同条文削除。	不可（台湾新法と同様）
職権に基づく無効審判の発動の可否	<b>【現行法】</b> ：可  <b>【2013.1.1施行予定の新特許法】</b> ： 不可	不可（台湾新法と同様）

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-1 台湾と日本における特許訴訟制度重要相違点比較表3/3

差異點	台湾	日本
無効審判に於ける審査官の職権探知権限	=無効審判審理中、審査官が職権に基づいて無効審判請求人の主張に見られない関連の証拠を探知することの可否【現行法】：不可  【2013.1.1施行予定の新特許法】：可	可（台湾新法と同様）
部分的な特許権無効取消処分の可否	=知的財産局が無効審判請求に関して、一部の請求項に対して無効審判請求成立とする他、一部の請求項に対して不成立とする処分を下すことの可否  【現行法】：不可 【2013.1.1施行予定の新特許法】：可	可（台湾新法と同様）
無効審判審決の確定効果の第三者に対する拘束力	一事不再理原則を適用し、第三者に効力を有する	無効審判の確定審決結果の第三者に対する効力が排除された（日本新法）

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表1/6

相違点	台湾	米国
特許審理の専門裁判所	知的財産裁判所（裁判官13名）を設立し、優先管轄。特許訴訟の一審及び二審を担当。	一審においては専門裁判所に訴訟提起するとの制限がなく、一般の裁判所が管轄する。二審において特許権上訴案件を審理するとき、専門的なFederal Circuit (CAFC) に訴訟提起しなければならないとのみ規定。
陪審団	なし 事実上の問題 (Question of fact) 又は法律上の問題 (Question of law) はすべて裁判官の認定によるが、知的財産所に技術審査官（13名）があり、技術の意見提供に当たっている。ただし、事実判断の権限はない。	あり 事実上の問題 (Question of fact) に含まれている「Claim Construction」、「Proving Infringement」、「Enforceability」、「Damages」はすべて陪審団の認定による。
税関への被疑侵害品の輸入禁止請求	このような制度はない。	米国国際貿易委員会 (International Trade Commission, ITC) に提訴し、製品の輸入通関禁止、相手方による侵害品のアメリカにおけるすべての商業活動の強制停止を税關に要求する旨の発令 (exclusion order, cease and desist order) をITCに請求する（日本、中国、ドイツ、オランダもこの制度を設けている）。

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表2/6

相違点	台湾	米国
Claim Construction	現在、規定がないが、知的財産裁判所は、将来この制度を採用する予定であるほか、「Claim Construction」を行った後、「中間判決」を下す。「Claim Construction」に対する独立上訴ができる。	あり
Discovery	アメリカのDiscoveryに類似する複雑な証拠調べ手続はない。	あり

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表3/6

相違点	台湾	米国
特許無効主張の制度	<p>次に掲げる二方法がある。</p> <p>1、智慧財産局へ無効審判請求：</p> <p>誰でも特許証書取得、且つ公告後に智慧財産局に無効審判の請求を行うことができるが、特許権者が無効審判を請求することはできない。</p> <p>2、侵害の民事訴訟において、特許が有効性を有しないとする抗弁の提出：</p> <p>被告は侵害の民事訴訟において特許の有効性について抗弁することができる。裁判所は自ら特許の有効性を判断することができるが、特許の有効性に対する判断は、個別案件への拘束力を持っているにとどまり、特許権を取消す「対世効」を有しない。ただし、実務上、なおも智慧財産局による無効審判の審決結果に影響を及ぼす可能性がある。まもなく、2013年1月1日に施行される新特許法 § 81には、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とき（つまり特許が有効であるとの認定）は、何人も同一の事実、同一の証拠をもって、再び無効審判を請求することができないと規定されている。</p>	<p>※【現行法】：</p> <p>現行法は次に掲げる二方法がある。</p> <p>1、USPTOへ特許再審査の要求 (Reexamination) :</p> <p>特許証書取得、且つ公告後に、USPTOへの特許の再審査請求には二種類ある。</p> <p>(1) 査定系再審査手続 (Ex parte Reexamination) :</p> <p>特許権者が請求し、99.7%特許有効と認定される。これは、元の審査官が担当するため。</p> <p>(2) 当事者系再審査手續 (Inter partes Reexamination) :</p> <p>第三者が請求する。請求者の成功率は60%。</p> <p>2、侵害訴訟中の裁判所への有効性の抗弁：</p> <p>裁判所が特許無効を認定した場合、USPTOに対する拘束力を有する。</p> <p>※【(Leahy-Smith America Invents Act, 番号H.R. 1249, AIAと略称する) は間もなく2012年9月16日に次に掲げる新しい手続きを施行。</p> <p>AIAは現行法における特許再審査 (Reexamination) 手續を次に掲げる方法で改正。</p> <p>1、付与後異議手続 (Post-Grant Review, PGR)</p> <p>新設の手続であり、EPC異議手続に類似する。第三者が特許付与後九ヶ月以内にPGRを請求する。</p> <p>2、当事者系再審査手續 (Inter partes Reexamination)</p> <p>現行の規定を維持。</p> <p>3、当事者系レビュー手續 (Inter Partes Review, IPR) :</p> <p>現行法による当事者系再審査手續 (Inter partes Reexamination) の替わりに、証書取得、公告後の第二段階の再審査となり、第三者が特許証書取得、公告後9ヶ月後又はPGR手続終了後に、IPRを請求することができる。</p>

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表4/6

相違点	台湾	米国
Inequitable Conduct Defence (不正行為の抗弁)	規定なし	37 C.F.R. § 1.56 : 請求者が前案情報開示義務 (Information Disclosure Statement, IDS) を尽くさないばかりか、提供しなかった部分が、係争特許の評価に重要なもの (material) である場合、裁判所により不正行為 (Inequitable Conduct) の構成が認定されるので、その特許権が実施 (enforceable) できなくなる。
証明基準	裁判官の自由心証による。法律規定又は裁判所実務のいずれも、証明基準の証明度を明確に規定していない。	証明しようとする事項による。  特許侵害の証明 : 50% preponderance 特許無効の証明 : 70%~80% clear convincing (U.S. Supreme Courtが最近の Microsoft v. i4i 事件で再度確認)
禁止令 (Injunction)	訴訟提起前に裁判所に暫定的状態を定める仮処分を申立てるが、裁判所による許可決定の勝率は高くない。	訴訟提起後に、裁判所に禁止令 (Injunction) の下付を請求するが、勝率も高くない。

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表5/6

相違点	台湾	米国
特許番号表示義務	<p>1、【現行法】に「特許権者は、特許に係る物又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、権利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のに足りる事実がある場合は、この限りでない。」と規定されている。それ故、被告が特許権の存在を知っていると証明できる場合、特許番号表示の有無は損害賠償の請求権に影響しない。</p> <p>2、【まもなく2013年1月1日に施行される新特許法】は「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、<u>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。</u>」を新設。</p> <p>3、製品に存続期間満了の特許番号を表示することは、特許法違反に該当しないが、公平取引法の違反により、行政処分され得る。</p>	<p>1、すべての商品に特許表示をしなければならない。さもなければ、訴訟提起前に特許権侵害の事実を被告に通知しなければならない。</p> <p>2、AIA（2011年9月26日に発効）の規定によれば、製品に存続期間満了の特許表示がついていても、本条に違反しない。もし不実な表示がされたとき、政府は本条の規定により、処罰するよう告訴を提起することができる。相手方が本条に違反したことにより、競争による損害を受けたとき、アメリカの地方裁判所に民事告訴を提起し、合理的な賠償を請求することができる。</p>

## 6 各国制度の相違点レビュー

### 6-2 台湾と米国における特許訴訟制度重要相違点比較表6/6

相違点	台湾	米国
間接侵害	間接侵害制度はない。	誘導侵害 (Inducing Infringement) 及び寄与侵害 (Contributory Infringement) 規定があり、間接侵害制度に類似している。
訴訟提起前の通知義務	規定はないが、もし被告に故意や過失があると証明できれば、損害賠償を請求することができる。	訴訟提起前に特許権侵害の事実を被告に通知しなかった場合、訴訟提起後の損害賠償だけを請求することができる。
合理的なロイヤルティでの損害賠償計算	1、【現行法】明文で規定がないが、裁判所がこれを採用した判決例がある。 2、【まもなく2013年1月1日に施行される新特許法】は合理的なロイヤルティで損害賠償を計算する規定を新設。	アメリカ特許法第284条に、合理的なロイヤルティで損害賠償を計算することができると明文で規定。
懲罰的損害賠償	1、【現行法】明文で規定されており、もし侵害の故意があると証明できる場合、損害額3倍の金額を請求できる。 2、【まもなく2013年1月1日に施行される新特許法】はこの規定を削除。	行為者に故意があるとき (willful)、アメリカ特許法35 U. S. C. § 284 (2)により三倍の懲罰的賠償金に処すことができる。

## 6 各国制度の相違点

### 6-3 台湾と日本における特許出願制度重要相違点比較表 1/4

相 違 点	台 湾	日 本
外国語版による出願の言語制限	アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語或いはスペイン語に限る（立法趣旨は特許協力条約（PCT）公開時の言語種類を参照）。	英語に限る
植物特許	なし	あり
最終通知	【現行法】：なし 【2013.1.1施行の新特許法】：あり	あり
再審査手続	あり 智慧局の初審査定に不服の場合、智慧局に再審査を請求することができるが、初審審査官と再審査官は異なる。	なし

## 6 各国制度の相違点

### 6-3 台湾と日本における特許出願制度重要相違点比較表 2/4

訴願手續	あり 知的財産局による無効審判請求（成立/不成立）審決、特許拒絶査定に不服の場合、先に経済部訴願審議委員会に訴願を提起し、その後、知的財産裁判所に訴訟提起。	なし
情報提供	<b>【現行法】：</b> 現行特許法では明確な規定がないが、知的財産局は提供情報について、現行実務作業において、一般的に行政手続法の「陳情」と見なし、案件と併せて受理。  <b>【2013. 1. 1施行の新特許法】：</b> 新特許法施行細則 § 39では、情報提供を明文化。	あり 特許法により明文で規定。
行政訴訟における訂正請求の可否	<b>【現行作業】：</b> もし無効審判請求成立の場合、行政訴訟において特許請求範囲の訂正是できない。もし無効審判請求が不成立の場合、可。 <b>【2013. 1. 1施行の新特許法審査基準】：</b> 全部が行政救済提起に関わりがない訂正請求、或いは全部の請求項において無効審判請求不成立の場合、始めてその訂正を受理。	行政訴訟において特許請求範囲の訂正是できない。

## 6 各国制度の相違点

### 6-3 台湾と日本における特許出願制度重要相違点比較表 3/4

差異點	台　灣	日　本
PCTルートの出願	不可（台湾はPCTに加盟していないため）	可能
優先権証明証書補正提出に期限	<p>【現行法】：出願日より4ヶ月以内（延長できない法定期限）。</p> <p>【2013.1.1施行の新特許法】：最初優先権日より16ヶ月以内。</p>	最初優先権日より16ヶ月以内。（台湾新法も同様）
特許分割出願可能な時期	<p>【現行法】：初審査又は再審査審決以前の時期。</p> <p>【2013.1.1施行の新特許法】：初審査審決書送達以降30日以内でも分割出願請求可能。</p>	初審査審決書送達以降30日以内でも分割出願請求可能。
部分意匠（設計）	<p>【現行法】：なし</p> <p>【2013.1.1施行の新特許法】：あり</p>	有（台湾新法も同様）

## 6 各国制度の相違点

### 6-3 台湾と日本における特許出願制度重要相違点比較表 4/4

差 異 點	台 湾	日 本
アイコン又はコンピュータグラフィックの設計特許	【現行法】：なし 【2013. 1. 1施行の新特許法】：あり	あり（台湾新法も同様）
組物設計	【現行法】：なし 【2013. 1. 1施行の新特許法】：あり	あり（台湾新法も同様）
派生設計	【現行法】：連合意匠制度 【2013. 1. 1施行の新特許法】：同一創作者による類似の設計に関して派生設計制度を導入。	あり（台湾新法も同様）

## 6 各国制度の相違点

### 6-4 台湾と米国における特許出願制度重要相違点比較表 1/4

相違点	台 湾	米 国
実用新案	あり	なし
植物特許	なし	あり
臨時出願 (provisional application)	なし	あり
特許権帰属	先願主義	先発明主義(新法では先願主義と改正)
発明者確認の手続	なし (但し現行特許法34条によれば、特許公告後2年以内に無効審判請求すれば類似効果が得られる)	あり (即ち現行の”Interference”手続であり、新法では「先願主義」制に応じて、”Derivation”手続を採用し、特許公開後1年内に行わなければならない)
特許出願人	発明者、譲受人共に可	発明者に限る(新法では譲受人でも可と改正)
グレースピリオド (grace period)	6ヶ月	12ヶ月

## 6 各国制度の相違点

### 6-4 台湾と米国における特許出願制度重要相違点比較表 2/4

相違点	台 湾	米 国
優先権主張	出願時に提出しなければならない (新法では出願日後16ヶ月以内に復権提出を申請することができる)。	出願日後4ヶ月以内或いは最初の出願日後16ヶ月以内に提出(遅いほうに準ずる)。
ベストモード (Best Mode) の開示	なし	あり  出願時にベストモード (Best Mode) を開示しなければならないが、2012. 9. 16施行予定のAIAでは：ベストモードを開示しないことは特許実施できない理由を構成しないと改正。
前案情報開示 (Information Disclosure Statement, IDS) 報告義務IDS	なし	あり  37 C.F.R. § 1.56 : 出願者が前案情報開示の義務を尽くさず (Information Disclosure Statement, IDS) 、且つ未提供の部分が係争発明の評価に重要なものの(material)である場合、裁判所は不正行為構成と認定するので (Inequitable Conduct) 、その特許権の実施ができなくなる(enforceable)。

## 6 各国制度の相違点

### 6-4 台湾と米国における特許出願制度重要相違点比較表 3/4

相違点	台 湾	米 国
制限及び選択の要求 (Restriction/Election)	なし (もし発明が单一性に違反する場合、出願人が先に分割或いは補正を行った後に、始めて審査が続行できる)	あり (出願者が制限及び選択を行った後に、審査を続行できるので、先行分割或いは補正は不要)
最終通知 (Final Office Action )	現行法：なし 新法：あり	あり
継続審査請求 (RCE)	なし (「再審査」の請求で類似効果が得られるが、異なる審査員が審査を行い、且つ新法の規定により、claimの補正是最終通知の拘束を受ける)	あり (同一審査員が審査を行い、且つ claimの補正是一般的に最終通知の拘束を受けない) 回数の制限もなし Request for Continued Examination
継続出願 (CA)	なし (分割で類似効果が得られるが、遅くとも再審査の査定前に分割を出願)	あり (遅くても証書受領前に出願) Continuation Application
一部継続出願 (CIP)	なし (国内優先権で類似効果が得られるが、親案件出願後1年以内に要請して、始めて国内優先権が主張できる)。	あり (遅くても証書受領前に要請) Continuation-In-Part Application

## 6 各国制度の相違点

### 6-4 台湾と米国における特許出願制度重要相違点比較表 4/4

相違点	台 湾	米 国
分割出願の時点	再審査査定前 (新法：初審査定書送達後30日以内にも分割出願できる)	証書受領前
審査手続補充 (Supplemental Examination)	なし	あり 特許権者が証書を受領した後、参考引例資料及び関連理由を提出し、USPTOにその特許出願についての再検討を請求することができ、一方、審査委員が審査の必要があると認めた場合、自主的に再審査の手続を行うことができる。特許権者はこの手続によって、IDS違反のおそれがある瑕疵を補足できる。
特許証書取得後の無効争議制度	無効審判請求	再審査(Re-examination)
訴願先行審査制 (Pre-Appeal)	なし	あり
料金納付	特許権者が年払いか、或いは数年分の一括払いかを自由に決定。	USPTO規定の年次によって納付しなければならない。

## 6 各国制度の相違点

### 6-5 台湾与中国における特許出願制度重要相違点比較表 1/3

	相違点	台湾	中国
1	専利権の譲渡について	譲渡契約締結後、直ちに締結の双方間で発効するが、智慧財産局に登録しなければ、第三者に対する效力を生じない（專 § 59）。	譲渡当事者間で締結予定の書面契約を国家知識産権局に登記してから公告することで、譲渡が登記日より発効するので、締約したら即発効するということはない（專 § 10、細則 § 14）。
2	秘密保持審査について	特に対応する規定はない。	どのような団体機関や個人であっても、中国で完成された発明もしくは新型（実用新案に相当）について外国で専利（パテント）出願する場合、まず先に国家知識産権局で秘密保持審査を受けなければならず、また、もし違反があった場合、中国で専利出願されたその対応案件には専利権が付与されない。出願人が保密審査を申請した後、国家知識産権局は即時に秘密保持審査通知を発するかどうかを判断しなければならず、もしその請求日より四ヶ月以内に秘密保持審査通知が届かなければ、外国で専利を出願することができる（專 § 20、細則 §§ 8~9）。
3	実体審査について	出願日より三年以内であれば、誰でも智慧財産局に実体審査を請求することができ、なお且つその請求は取下げることができない。但し、もし誰も智慧財産局に実体審査を請求しない場合、同局も自発的に実体審査を行うことはない（專 § 37）。	出願日より三年以内に、出願人は国家知識産権局に実態審査を請求することができる。または、国家知識産権局が必要と認めた時に、自発的に特許について実質審査を行うこともできる。実質審査を請求する際に出願人は、出願日前の当該発明関連参考資料を提出しなければならない。もし、既に外国で出願していた場合、国家知識産権局は期限を設けて、当該外国に於ける審査で検索した資料もしくは審査結果の資料を提出するよう要求することができる。そして、もし正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、その出願は取下げられたものと見なされる（專 §§ 35~36）。

## 6 各国制度の相違点

### 6-5 台湾与中国における特許出願制度重要相違点比較表 2/3

	相違点	台湾	中国
4	情報提供について	特許法には対応する明確な規定がないが、智慧財産局は提供された情報について、通常は全て行政手続法上の「陳情」と見なし、案件に関するものとして受理することにしている（行政手続法 §§ 168~173）。	特許出願公開の日から公告、専利権付与の日まで、誰でも専利法に合致しない出願案件について国家知識産権局に意見を提出して、理由を説明することができる（細則 § 48）。
5	補正期間について	<p>出願人は特許出願日より十五ヶ月以降、以下の期間のみ明細書及び図面の補充、補正をすることができる。：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 実体審査請求と同時。</li> <li>2. 出願人以外の人が実体審査を請求した場合は、出願案件についての実体審査通知受取り後三ヶ月以内。</li> <li>3. 特許主務機関の査定前、答弁を通知された期間内。</li> <li>4. 再審査請求と同時、もしくは再審査理由書の提出ができる期間内。（專 § 49）</li> </ol>	特許出願人は、実質審査の請求時及び国家知識産権局が発した特許出願が実質審査階段に入った旨の通知書を受取った日より三ヶ月以内に、自発的に補正を提出することができる。もし出願人が国家知識産権局が発した審査意見通知書を受け取ってから補正する場合は、通知書で指摘されている欠陥について補正しなければならない（細則 § 51）。
6	専利権期限及び関連制度について	<p>特許、新型（実用新案）、新式様（意匠）権利の期限は、それぞれ二十年、十年、十二年（專 §§ 51、101、113）。</p> <p>新型のみ形式審査を採用している（專 § 97）。</p> <p>初審（智慧財産局）、再審査（智慧財産局）、訴願（行政院経済部）、行政訴訟一審（智慧財産裁判所）、行政訴訟二審（最高行政裁判所）という審査の流れになっている。</p>	<p>特許、新型（実用新案）、新式様（意匠）権利期限は、それぞれ二十年、十年、十年（專 § 42）。</p> <p>新型、新式様はいずれも形式審査を採用している（專 § 40）。</p> <p>審査（国家知識産権局）、復審（国家知識産権局）、行政訴訟一審（中級人民裁判所）、行政訴訟二審（高級人民裁判所）という審査の流れになっている。</p>

## 6 各国制度の相違点

### 6-5 台湾与中国における特許出願制度重要相違点比較表 3/3

相違点	台湾	中国
7 強制実施の許可について	緊急事態及び公益において必要な場合を除き、もし特許権者に競争もしくは不公平競争などの事情があり、裁判所の判決もしくは行政院公平取引委員会の処分を経て確定したものについては、智慧財産局が請求に基づき、当該請求人に特許権の実施を特別許可することができる（專 § 76）。	緊急事態及び公益において必要な場合を除き、専利権者による専利権行使行為が法に基づき壟斷行為であると認められたとき、もしくは専利権者が専利権を付与された日より満三年で、なお且つ専利出願提出日より満四年で、正当な理由なく未実施であるか、もしくはその専利権を十分実施していないとき、国家知識産権局は実施條件を備えた団体機関もしくは個人からの請求に基づき、強制実施を許可することができる（專 § 48）。この外、専利権を取得した薬品に対し、公共の健康という目的の為に国家知識産権局は、製造並びに中国が参加している国際条約規定に合致している国家または区域への輸出について強制実施を許可することができる（專 § 50）。
8 政府による特許権侵害紛争解決の道筋	特許権者が裁判所に特許権侵害訴訟を提起する（專 § 84）。	専利権者は専利訴訟の外、「専利管理機関」、即ち各省、直轄市、自治区の知識産権局に、専利紛争の行政調処（調停、処分等を含む）を行うよう請求することができる。その処理方法には、権利侵害行為の即時停止命令、賠償金額調停、改正命令、違法所得没収及び罰金などがあるが、 <sup>206</sup> 損害賠償命令は含まれない（專 §§ 60~65、細則 §§ 79~86）。

■ ご清聴有り難うございました。