

## 専利法（無効審判時における引例の誤訳、進歩性の判断基準）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）、vs 智慧財産局（被上告人、原審被告）

参加人：B社

判断主体：最高行政法院

事件番号：104年判字第78号民事判決

言渡し日：2015年2月12日

事件の経過：原審を破棄し、智慧財産法院に差戻し。

### 【概要】

被上告人が無効審査の段階において無効審判の請求人（すなわち、参加人）に対し、正確な中国語訳の提出を命じていないことにより、無効審判、訴願決定及び原審が錯誤のある引例事実に基づいているうえ、これらの判断基礎を揺るがすに足りるので、正確な結論を期待することができない。また、進歩性の審査に関して、引例の組合せによる判断ができるものの、創作の奨励及び知的財産権の保護に期するため、解決しようとする課題や技術分野が同一または関連するか、組合せに関する教示や提案または示唆の有無などから、当業者にとって容易に想到できるかを、総合的に判断しなければならない。

### 【事実関係】

上告人は「固定子構造及びその製造方法」の特許権者である。参加人が無効審判を請求した後、上告人は直ちに1回目の訂正を行ったものの、被上告人の審査によって無効審判の請求成立が認められた。上告人はこれを不服として訴願を提起し、經濟部は原処分を破棄し、原処分機関に別途適法の処分を下すよう命じた。その後、被上告人が改めて審査している間に、上告人は2回目の係争専利請求項の訂正を行い、被上告人によって訂正が認められ、別途公告された。被上告人は2回目の訂正に基づいて審査を行ったが、依然として無効審判の請求成立を認め、特許権を取り消すべきであると判断した（以下「原処分」という）。上告人はこれを不服として訴願を提起したが、經濟部の審理により棄却されたため、行政訴訟を提起した。原審は職権によりB社に被上告人の訴訟に参加するよう命じた後、上告人の訴えを棄却するとの判決を下した。上告人はこれを不服として本件上告を提起した。

### 【判決内容】

無効審判の証拠が外国語文書である場合、専利法施行細則第3条第2項、行政訴訟法第121条第1項第2号の規定に基づき、無効審判請求人に中国語訳文の提出を命じなければならない。特に、争点となっている部分の訳文に対して正確さを求めなければ

ならず、争いがあるなら、なおさら明確にしなければならない。案件により文書全体を考慮に入れる必要がある場合、全文の翻訳を要求すべきであり、特に一部だけを見て全体を判断することにより誤解が生じることを避けるべきである。

しかし、係争専利明細書の記載内容によると、その請求項1の固定子部品は第1蓋体の制限部に取り付けられ、第1蓋体及び充填物によって完全に覆われ、湿気のある、塩分の多い環境で使用できる防水効果を有するものである。また、当該第1蓋体は取り外す必要がないので、製造工程を短縮することができ、製造に有利である。それに対して、証拠2の日本「扇風機用ブラシレスモータ及びその製造方法」は、その明細書の記載内容によると、請求項が合計4項あり、請求項4は請求項1～3のモーターの製造方法である。原判決は、第1蓋体に相当するものは「第1模型」とであると認定したが、その日本語原文である「第1モールド型」の「モールド型」は「模具」と翻訳した方がより正確ではないか（注：中国語の「模型」には「モデル」という意味があり、中国語の「模具」は日本語の「モールド」に該当する）。当該単語の日本語は器物を製造するための型という意味であり、成型した後に取り外すことを原則としているのか。もしそうなら、上告人が原審において、証拠2の「第1モールド型」、「第2モールド型」はシリコンを成型してそれが固定した後に取り外さなければならないと主張したが、その主張を採ることができないと言えるのか。上告人と参加人はこれについて争っているのであれば、原審はこの部分の日本語の使い方について調査・探究し、正確な認定を行う必要がある。

このほかに、参加人が証拠2を無効審判の証拠としているなら、当該専利明細書全体から「モールド型」を使用した意義を究明する必要がある。原審では、参加人が提供した当該明細書の【0006】、【0018】、【0024】、【0025】、【0027】等の段落及びその請求項4の方法専利の一部のみを翻訳し、証拠2における関連の請求項及びその他の説明について訳文を提供するよう要求していないため、モーターの防水問題を解決するための当該引用文献の技術的特徴を全体から見ることはできない。

原判決は、証拠2の発明がモールド型を取り外さなかった場合、これに合わせて調整する必要のある対応する技術的特徴の有無について論じていない。例えば、モーターの固定子と回転子との間に隙間をもたせることで正常に作動させ、係争専利第1蓋体のような働きを発揮させるために、そのモールド型の形状、材質及び隣接する部品の配置を調整する必要があるのか等について考えずに、証拠2のモールド型を取り外すことは自由に選択できる事項であると認定し、さらに証拠2が実質的に係争専利のすべての技術的特徴を開示したことをもって、係争専利は新規性を有しないと認定し

た。このことから、経験則及び論理則に反しないとは言い難く、上告の趣旨は原判決が法令に違反すると指摘したが、根拠がないわけではない。

本件につき、被上告人が無効審判の審査を行った段階から、無効審判請求人（即ち参加人）に正確な中国語訳文を提供するよう要求しておらず、これにより無効審判審決、訴願決定及び原判決がいずれも誤った引例事実に基づいて行われたうえ、その判断基礎を動揺させるに足るため、正確な結論を期待することができない。さらに、進歩性の審査につき、無効審判の証拠の組み合わせをもって判断することができるが、創作を奨励し、知的財産権を保護するために、依然として解決しようとする課題、技術分野が同一であるまたは関連するか、組み合わせに関する教示や提案または示唆の有無等から、その組み合わせが当業者にとって容易に想到できるものか否かを総合的に判断しなければならない。

### 【専門家からのアドバイス】

台湾における専利有効性の認定は、日本と同じくダブルトラック制を採用しているが、2008年に智慧財産案件審理法が発効して施行された後、実務統計により、2010年11月から2014年4月までの3年半で、専利権（特許及び実用新案）侵害案件において82%の被告が第16条（即ち専利権に取消または消滅される事由がある）をもって専利の無効を主張していたことが発覚した（全国律師18巻10期2014, 12 21-23 [http://www.twba.org.tw/Manage/magz/UploadFile/4350\\_018-042-智慧財産法院運作之觀察與檢討.pdf](http://www.twba.org.tw/Manage/magz/UploadFile/4350_018-042-智慧財産法院運作之觀察與檢討.pdf)）。

このことから、専利無効の主張につき、特に進歩性の有効が専利権侵害訴訟の重要な争点であることがわかる。本件において注目すべきなのは、専利無効の証拠が日本の引用文献であるため、双方の攻防は翻訳用語の特定に重点を置いている。さらに、進歩性の認定につき、台湾近年の実務において、専利権者を保護するために、専利無効を主張するとき、挙証責任を負い、引用文献を提示するだけでなく、発明が解決しようとする課題等も考慮したうえで、総合的に判断することが求められている。権利侵害訴訟または無効審判において、引用文献の検討は、技術について発明の各特徴を開示できるが、相手方または当方が引用文献を提示したとき、その訳文が業界用語と一致するよう留意しなければならない。