

台湾 部材の機能が記載された「Wherein Clause」の進歩性判断に関する判例（波長変換部材及び光源モジュール事件）

最近、台湾知的財産及び商事裁判所は 2023 年度行専訴字第 30 号判決において、台湾特許出願第 109128366 号「波長変換部材及び光源モジュール」に対する経済部の訴願決定及び台湾特許庁の拒絶査定を取り消し、本件特許出願が進歩性を有すると認定した。

本件において、台湾知的財産及び商事裁判所は以下の見解を示した。

「機能が記載された『Wherein Clause』¹の請求項における部材の進歩性を判断する際に、たとえ引用文献における部材の外観、材質、及び構造がいずれも本件請求項における部材と類似しているとしても、本件特許出願で限定された当該部材の機能が引用文献における部材の機能と異なる場合、又は引用文献の部材を変更すると引用文献における当該部材が奏する機能に悪影響を与えてしまう場合、本件特許出願の前記「Wherein Clause」は実質的な限定作用を有する。この場合、本件特許出願で限定された部材の構造が引用文献と類似しているという点のみから、当業者であれば引用文献の当該部材を簡単に変更することで、本件特許出願における部材に係る発明を容易に完成できると認定してはならない。」

事件経緯

台達電子工業股份有限公司（原告）は、2020 年に台湾特許庁（被告）に発明「波長変換部材及び光源モジュール」（出願番号：109128366。以下、本件特許出願）について特許出願し、審査の結果、拒絶査定を受けた。原告はこれを不服とし、再審査を請求したが、再審査においても拒絶査定を受けた。原告は更に訴願を提出したが、経済部が 2023 年 4 月 13 日に経訴字第 11217301740 号決定でその訴願を棄却したため、原告は知的財産及び商事裁判所に行政訴訟を提起した。

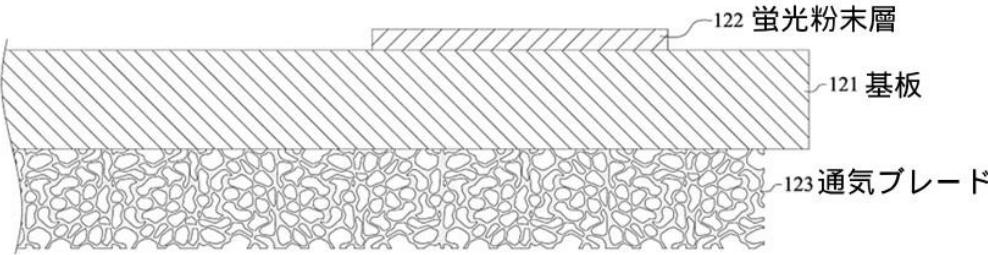
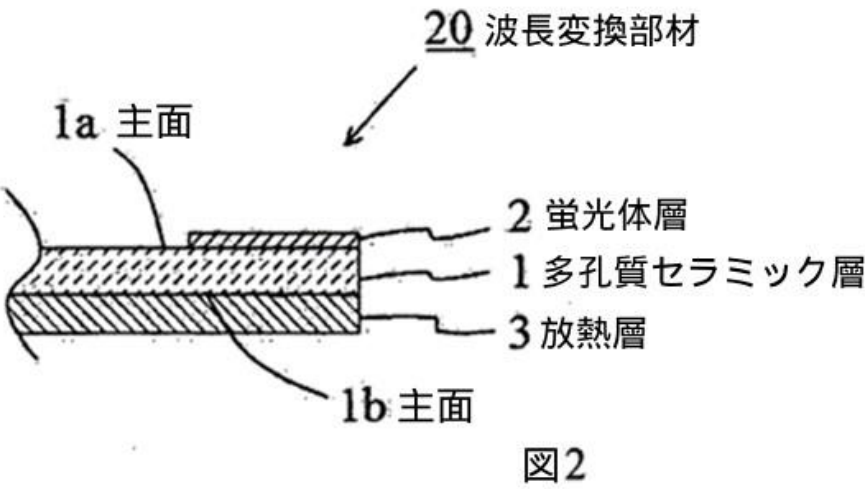
台湾知的財産及び商事裁判所による審理の結果、裁判所は本件特許出願が進歩性を有すると認定し、台湾特許庁の原処分及び経済部の訴願決定を取り消した。

本件特許出願請求項 1 の技術的特徴

本件特許出願請求項 1 において、以下の内容が記載されている。

「軸線を中心に回転するように配置された基板と、
前記基板上に設置された蛍光粉末層と、
前記基板上に設置され、かつ 10ppi~500ppi の空孔密度又は 5%~95%の体積空孔率を有する通気ブレードと、を含み、
前記通気ブレードの通気孔は、前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じるように配置される、
波長変換部材。」

本件の争点は、引用文献 1 の「放熱層」、「組み立て孔」が本件特許出願請求項 1 の「通気ブレード」に対応するか否かという点にある。

<p>本 件 特 許 出 願 図 3</p>	
<p>引 用 文 献 1 図 2</p>	

台湾特許庁の主張

1. 引用文献 1 の放熱層 3 は本件特許出願請求項 1 の通気ブレード 123 に対応する

引用文献 1 図 2 に記載された波長変換部材 (20) と本件特許出願の波長変換部材 (図 3) の断面図から、両者の外観は同一であることが分かる。また、本件特許出願明細書[0024]において、「通気ブレード 123 の材料は、金属、セラミック、及びガラスのいずれかを含む」と記載されており、引用文献 1 においても、放熱層の材料がセラミックであることが記載されている。よって、本件特許出願及び引用文献 1 で使用する材料をいずれもセラミックにすることができるため、両者を同一視することができる。

2. 引用文献 1 の放熱層 3 は、その外見又は機能に関わらず、本件特許出願に係る「対流」を利用することにより気流を生じさせる「ブレード」に対応する

本件特許出願において、微小渦流は「通気孔」により生じることが記載されているが、引用文献 1 においても、放熱層 3 が「通気孔」を有する部材であることが開示されており、かつ**引用文献 1 に記載された「気孔率」は本件特許出願請求項 1 の「空孔率」に相当する**。よって、当業者であれば波長変換部材が作動する際に、前記放熱層 3 により微小渦流が生じ得ることを合理的に予期できる。

更に、引用文献 1 において、波長変換部材が蛍光体層により光源に対し波長の変換を行うことが開示されているため、当業者は変換部材が作動・回転する際にこの放熱層により気流が生じると理解できる。よって、引用文献 1 における放熱層 3 の通気孔により、波長変換部材が作動する際に微小渦流が生じることを予期できる。

したがって、引用文献 1 の放熱層 3 はその外見又は機能に関わらず、本件特許出願に係る「対流」を利用することにより気流を生じさせる「ブレード」に対応する。

3. 引用文献 1 の「組み立て孔」は、本件特許出願請求項 1 の「通気孔」に相当する

本件特許出願請求項 1 において、通気孔の出所が限定されていないため、引用文献 1 において、ブレード本体の気孔の他に、配置された組み立て孔も本件特許出願請求項 1 の通気孔に相当すると考えられる。また、変換部材が回転する際に生じた気流がブレード本体の「気孔」を通過できるほか、前記気流の一部が前記配置された「組み立て孔」を通過することにより放熱の目的を達成する可能性も排除できない。原処分は上記を理由に下したものであり、誤りはない。

台湾知的財産及び商事裁判所の見解

しかし、台湾知的財産及び商事裁判所は、引用文献 1 の「放熱層」と「組み立て孔」がいずれも本件特許出願請求項 1 の「通気ブレード」に対応せず、「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という技術的特徴が開示されていないと認定した。その詳しい理由は以下の通りである。

1. 引用文献 1 明細書第 3 頁と、引用文献 1 明細書第 11 頁に記載された「放熱層 3 としては、例えば、緻密質セラミック層が挙げられる。緻密質セラミック層の気孔率は 20 体積%未満であり、15 体積%以下が好ましく、特に 10 体積%以下であることが好ましい。緻密質セラミック層の気孔率が高すぎると、熱伝導率が低下して、放熱性が低下しやすくなる。」という内容から、引用文献 1 で採用されている放熱層は「熱伝導」で放熱の効率を向上させるもので、かつ放熱層の気孔率が低くければ低いほどいいことが分かる。
2. 一方、本件特許出願では「熱対流」を利用し、微小渦流により放熱の効率を向上させているため、**引用文献 1 の「放熱層」材料本体が有する「気孔」と、本件特許出願の「通気ブレード」内に微小渦流を生じるため特別に配置された「通気孔」は、原因と目的がいずれも異なる**。よって、引用文献 1 における放熱層の「気孔」は、「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という機能を有しない。
3. 更に、当業者であれば引用文献 1 で開示された「気孔率が高すぎると、熱伝導率が低下する」ことに関連する内容を見た後、放熱効率を向上させる目的を達成するために、熱伝導放熱用の材料として「気孔率が低い」緻密質セラミック層又は他の材料を選択する可能性が高い。よって、当業者であっても、放熱層の気孔率が低くければ低いほどいい「放熱層」を、更に簡単な変更又は修飾をすることで、熱対流により放熱効率を向上させる方法、即ち気流を通過させるための通気孔を有する「通気ブレード」を採用するようにすることを容易に想到できず、本件特許出願請求項 1 に係る発明を容易に完成することはできない。
4. 被告は、引用文献 1 に記載された「気孔率」が本件特許出願請求項 1 の「空孔率」に相当し、当業者であれば波長変換部材が作動する際に前記「放熱層」により微小渦流が生じることを合理的に予期できる等と主張している。しかし、引用文献 1 の波長変換部材が作動・回転する際に、気孔率が低すぎる又は不十分である場合、開示された「放熱層」において、気流が気孔を通過し微小渦流が生じる現象が必ずしも発生するとは限らない。よって、引用文献 1 の「気孔」が「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という機能を有することが実質的に示唆されていない。

5. また、引用文献 1 図 8 で開示された「組み立て孔」は、気流を通過させて放熱する機能を有していない。もし前記組み立て孔が顕著な放熱機能を有している場合、気孔率を減少させることにより熱伝導の効率を向上させる引用文献 1 の放熱層の設計方針に反することは明らかである。よって、引用文献 1 の「組み立て孔」は本件特許出願請求項 1 の「通気ブレード」及び「前記通気ブレードの通気孔は、前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じるように配置される」という技術的特徴に対応しない。

弊所コメント

本件特許出願請求項 1 は、通気ブレードの配置関係と材料の性質を限定した後、さらに前記通気ブレードの機能について、「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」との限定を行った。よって、本項の記載表現は実質上、米国特許審査基準に記載されている「Wherein Clause」(MPEP 2111.04) において部材の機能が記載されたもの、即ち「請求項において、技術的特徴に関する構造、材料、又は工程が完全に記述されている場合に、さらに請求項の末尾に一部の技術的特徴又は請求項の全体が奏する特定の機能を記述する語句」に類似している。

なお、機能の記載された「Wherein Clause」が限定作用を有するか否かについて、台湾では、2016 年版専利侵害判断要点の「Whereby Clause を含むクレームの解釈」において、以下のように記載されている。

「Whereby Clause を含むクレームの解釈において、前記 Whereby Clause がクレームで限定された範囲に対し限定作用を有するかどうかは、個別の案件における特定の事実に応じて決定しなければならない。前記 Whereby Clause が特許出願に係る物の構造又は特許出願に係る方法の工程に対し影響や変更をもたらす場合、前記 Whereby Clause がクレームで限定された範囲に対し限定作用を有し、前記 Whereby Clause を無視してはならない。一方、Whereby Clause が達成しようとする機能又は結果を表現するものに過ぎない場合、クレームで限定された範囲に対し限定作用を有しない。」²

しかし、台湾専利審査基準においては、Whereby Clause の進歩性判断について特に規定されておらず、また、機能が記載された Wherein Clause については、2016 年版専利侵害判断要点及び専利審査基準のいずれにおいても規定されていないため、実務上、紛争に発展しやすい。例えば、本件のように、裁判所が台湾特許庁の見解を覆すこともある。

本件において、台湾特許庁が示した見解は、物の構造と材質が同一であれば、同一の作用を奏するため、更なる機能限定は請求項に影響を及ぼさない、という用途限定発明に対する従来の見解に近い。そのため、本件において、台湾特許庁は、本件特許出願請求項に記載された通気ブレードの配置方法や材質がいずれも引用文献の放熱層（基板上に設置されてかつ 5%～95%の空孔率を有する）で実際

に開示され、引用文献の部材配置も本件特許出願に記載された機能を奏することが明らかであるため、本件特許出願の通気ブレードは実質的に引用文献の放熱層で開示されていると認定した。

しかし、裁判所は以下のように認定している。

「本件特許出願の Wherein Clause に記載された機能は、実質的に限定作用を有する。引用文献において、高空孔率を採用すると熱伝導を阻害することが教示されているため、当業者には引用文献における放熱層の空孔率を向上させ、前記空孔率で完全に異なる熱の伝わり方（熱対流）を達成する動機がないことは明らかである。よって、本件特許出願の通気ブレードは引用文献の放熱層と同一ではなく、当業者は簡単な変更により本件特許出願の通気ブレードを得ることはできない。」^[2]

このように、裁判所は、部材の定義及び進歩性の有無を評価するために、本件特許出願の機能が記載された Wherein Clause を含めて考慮する必要があるとし、台湾特許庁と相反する見解を示した。

また、本件において、引用文献で教示された部材の機能が本件特許出願とほぼ正反対で、かつ本件特許出願の「熱対流による放熱」という機能を実現しようにすると、逆に引用文献の求める「熱伝導による放熱」という機能の実現が妨げられてしまう状況にあったため、本件特許出願の機能の記載された Wherein Clause が進歩性判断の根拠となったことは注目に値する。しかし、引用文献と本件特許出願それぞれの求める機能が実際に衝突することも、互いに干渉することもなく同時に存在できる場合、機能の記載された Wherein Clause が進歩性判断の根拠として採用できるかどうかは、異なる判断結果となる可能性がある。よって、特許出願人は答弁の際に、機能の記載された Wherein Clause に関する主張を活用できる可能性があることも留意されたい。

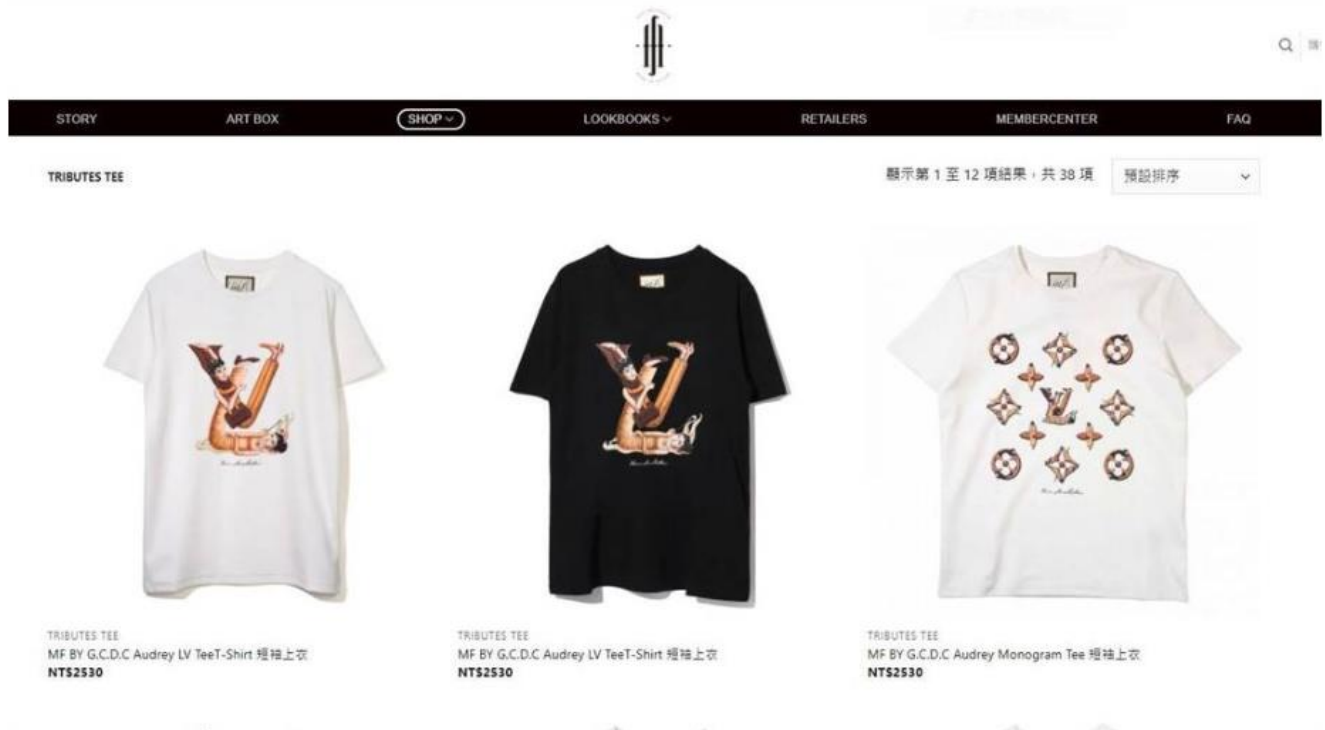
[1] "wherein" clauses については、米国特許審査基準（MPEP）2111.04 で規定されている。
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html>

[2] 2016 年版專利侵害判断要点 2.7.5.2

「人で表現された LV モノグラム」はパロディなのか商標権侵害なのか？台湾裁判所による最新実務見解の分析

ポップカルチャー、ブティックブランドのロゴなどにインスパイアされ、独創的アイデアを付け加えたり、その他の要素を変更したりした「パロディ」作品が、近年の新たな流行となっている。しかし、パロディ作品が単なるオマージュなのか、それとも関連の法律に違反するものなのかについては疑問が残る。パロディ制作者たちは、自分たちの作品を「パロディ」、つまり他人の商標を模倣したり、作り変えたりして、ユーモア、風刺又は批判等の娯楽性を持たせた作品であると主張することがよくある。しかし、ブランドの権利者にとって、パロディ作品は自身のブランド商標を利用して作り変えられたものであることに相違なく、また消費者がパロディ品とオリジナルブランドを区別できないことも多々あるため、商標権侵害の疑いがあるのは明らかである。

台湾のファッションアパレルブランド「MF BY G.C.D.C」は、ブティックブランドのロゴをベースに、肖像や人形の要素を加えて新たにデザインを行い、「パロディ」をコンセプトに、アパレルやスーツケースのシリーズ商品を旗艦店で販売していた。しかし、フランスの有名なブティックブランドである LOUIS VUITTON MALL ETIER 社（以下、ルイ・ヴィトン社）は、当該行為がルイ・ヴィトン社の商標権を侵害していると主張し、刑事告訴を提起した。



(画像引用元：<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220222004532-260402?chdtv>)

台北地方裁判所は本件の判決において、以下のように指摘している。

「パロディは、大衆に既に認知されている商標を対象とした、原作品と異なるユーモア、風刺又は批判等の娯楽性を有する模倣でなければならず、また消費者の混同誤認を引き起こすか否か、模倣者の表現の自由の権利が保障されているか否かの2つの公共の利益のバランスをよく考慮しなければならない。しかし、被告商品のデザインについて、内政部警政署保安警察第二総隊が書簡で台湾特許庁に意見を求め、台湾特許庁が被告商品とルイ・ヴィトン社の登録商標との対比を行ったところ、両者のデザイン及び構図が類似している箇所は、消費者の混同誤認を引き起こす可能性があるため、類似商標に該当すると認定された。また、被告が販売する被服、鞆、及びスーツケースについても、ルイ・ヴィトン社の登録商標の指定商品と同一である。よって、被告の行為はパロディではなく、ルイ・ヴィトン社の長年の経営により培われたブランドの信用を利用し、自己の商品の販売を促進させ、利益を得る『フリーライド』的行為であり、ルイ・ヴィトン社の商標権を侵害している。」

被告「MF BY G.C.D.C」の責任者2名にはそれぞれ6か月、5か月の懲役を科すという判決が下された。

著名ロゴが有する高い知名度とパロディ要素がもたらす面白さにより、近年パロディが流行し、関連する作品も多く消費者に受け入れられている。しかし、パロディ作品を制作する際には、消費者がそれと著名ロゴの違いを明確に区別できるようにするほか、作品がパロディとしての娯楽性及び創作上の芸術性を備えるよう注意しなければならない。こうしてはじめて成功したパロディ作品を創作できる。

Wisdom 最新知財ニュース

台湾 改正商標法が 2024 年 5 月 1 日に施行

台湾改正商標法は 2024 年 5 月 1 日に施行される予定で、出願人は新たに導入された商標早期審査制度を選択することが可能となる。今回の法改正により、商標権者にとって有利な制度が多数追加された。主な改正ポイントは次のとおりである。

一、商標法登録出願の早期審査が可能

改正案第 19 条第 8 項の早期審査では、出願人は、早急に権利を取得する必要がある場合（侵害訴訟による権利確認、又は既に市場に出回っている商品への対応等特殊なニーズがある場合）、事実及び理由を陳述し、早期審査費用 6,000 台湾ドルを納付することで、早期審査を申請することができ、審査時間は 2 ヶ月に短縮されると規定されている。ただし、台湾特許庁が既に補正又は拒絶理由を通知している場合は、早期審査を利用することができない。 [（続きを見る）](#)

行政院公平交易委員会、特許年金の未納による権利消滅後の警告書送付が公平交易法違反であると認定

行政院公平交易委員会は、2024 年 3 月 6 日に以下の決定を下した。

「台湾の力士科技股份有限公司（以下、力士社）が米国第 7812409 号特許の権利消滅後にもかかわらず、競合他社の取引先である川下企業に警告書を送付して権利を主張した行為は、公平交易法第 25 条の規定に違反するため、当該違法行為を停止する旨の処分を下す。」 [（続きを見る）](#)

Wisdom ニュース バックナンバー

先行技術に記載された効果が劣っている比較例の進歩性判断への影響に関する判例分析（薄ゲージの定圧縮率弾性繊維からなる高強度繊維及びその製造方法事件）

台湾特許実務において、阻害要因という主張が認められることは少ない。先行技術において、特定の技術的特徴の採用を明確に除外する記載がある場合に限り、先行技術に阻害要因が存在することが認められる。しかし、先行技術の明細書において、係争発明と関連する技術内容が、効果が比較的劣っている比較例に示されている場合、当該比較例に阻害要因が存在するという主張の代わりに、当業者には当該比較例を基に、更に改良を加えることで係争発明を完成させる動機がないと主張することは認められるだろうか。 [（続きを見る）](#)

台湾知的財産裁判所が訴願委員会のクレーム解釈に対する見解を覆した判例（積層型パッケージ電子部品の圧力測定機構の無効審判事件）

台湾専利法第 58 条第 4 項では「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には明細書及び図面を参酌することができる。」と規定されている。実務上、特許請求の範囲の解釈において、明細書及び図面の記載を参酌することができるか否かについて、長年にわたり議論されてきた。 [（続きを見る）](#)

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」
（2020年4月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022年2月発行）が発売中



台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「[台湾専利実務ガイド](#)」（2020年4月）及び「[台湾商標実務ガイド](#)」（2022年2月）に[発明推進協会様](#)より発行されています。

2020年4月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も2022年2月17日に出版されました。

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解できるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。

受賞(Awards)

- 2023 World Trademark Review 1000 でランクイン
- 2023 IAM Patent 1000 「patent prosecution」で選出
- IP Stars 2023 特許・商標権利取得部門でランクイン
- ASIA IP 2023 特許・商標権利取得部門でランクイン



- ✦ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ✦ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
- ✦ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。