

台湾の特許制度紹介

2024

台湾国際専利法律事務所
所長 弁護士 弁理士 林志剛



台湾の特許制度紹介

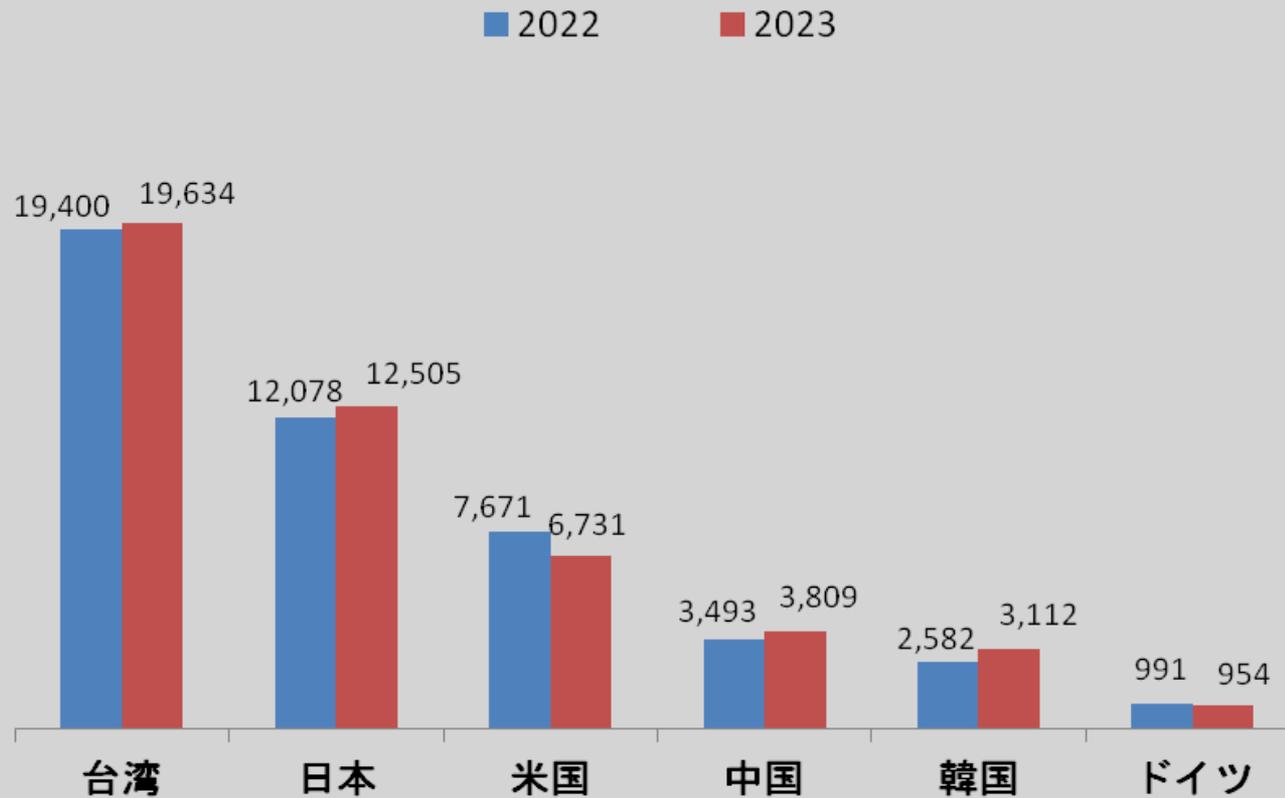
- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

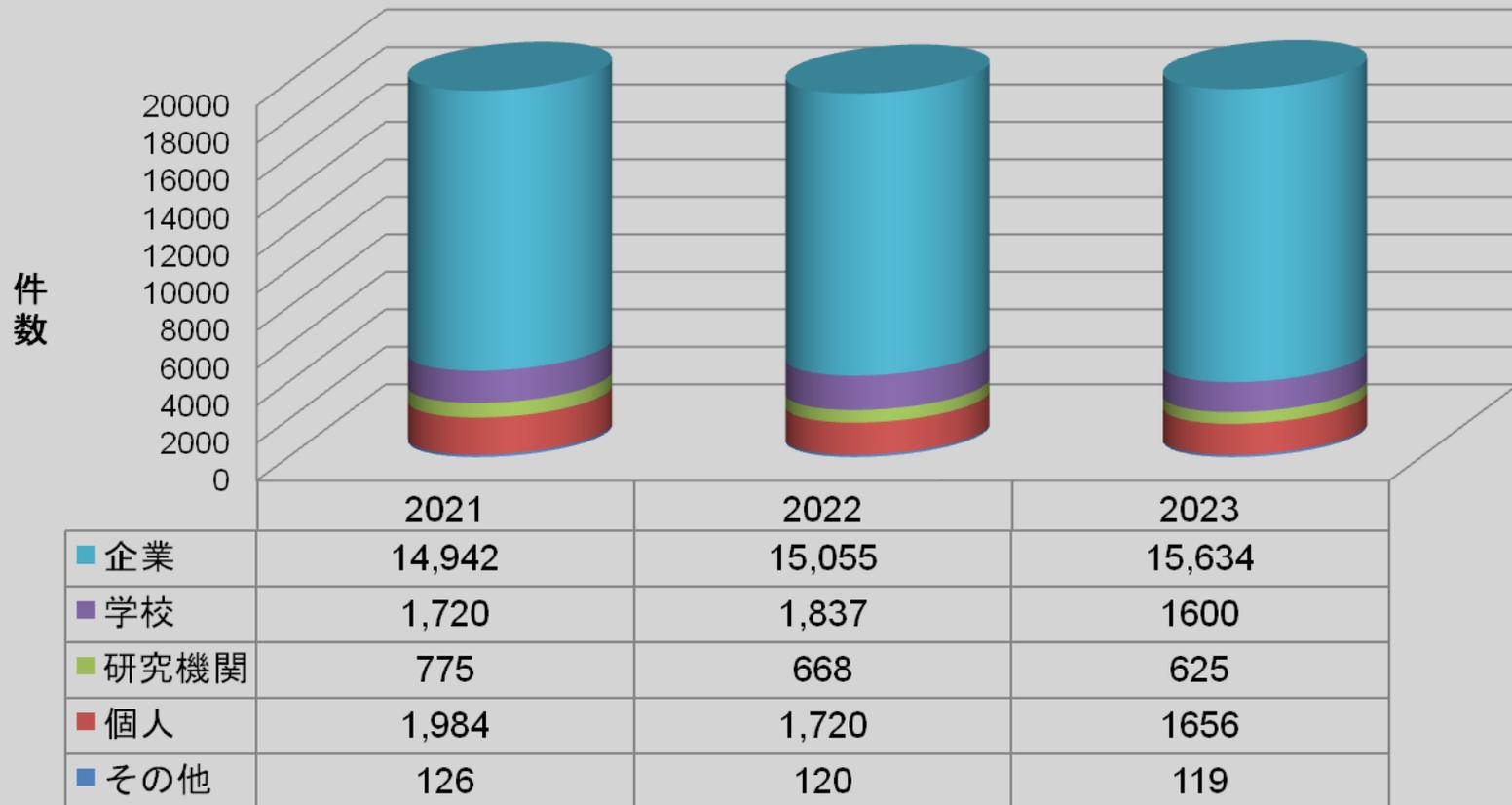
1 台湾特許出願実態と制度の概要

台湾における国別特許出願件数トップ 5



1 台湾特許出願実態と制度の概要

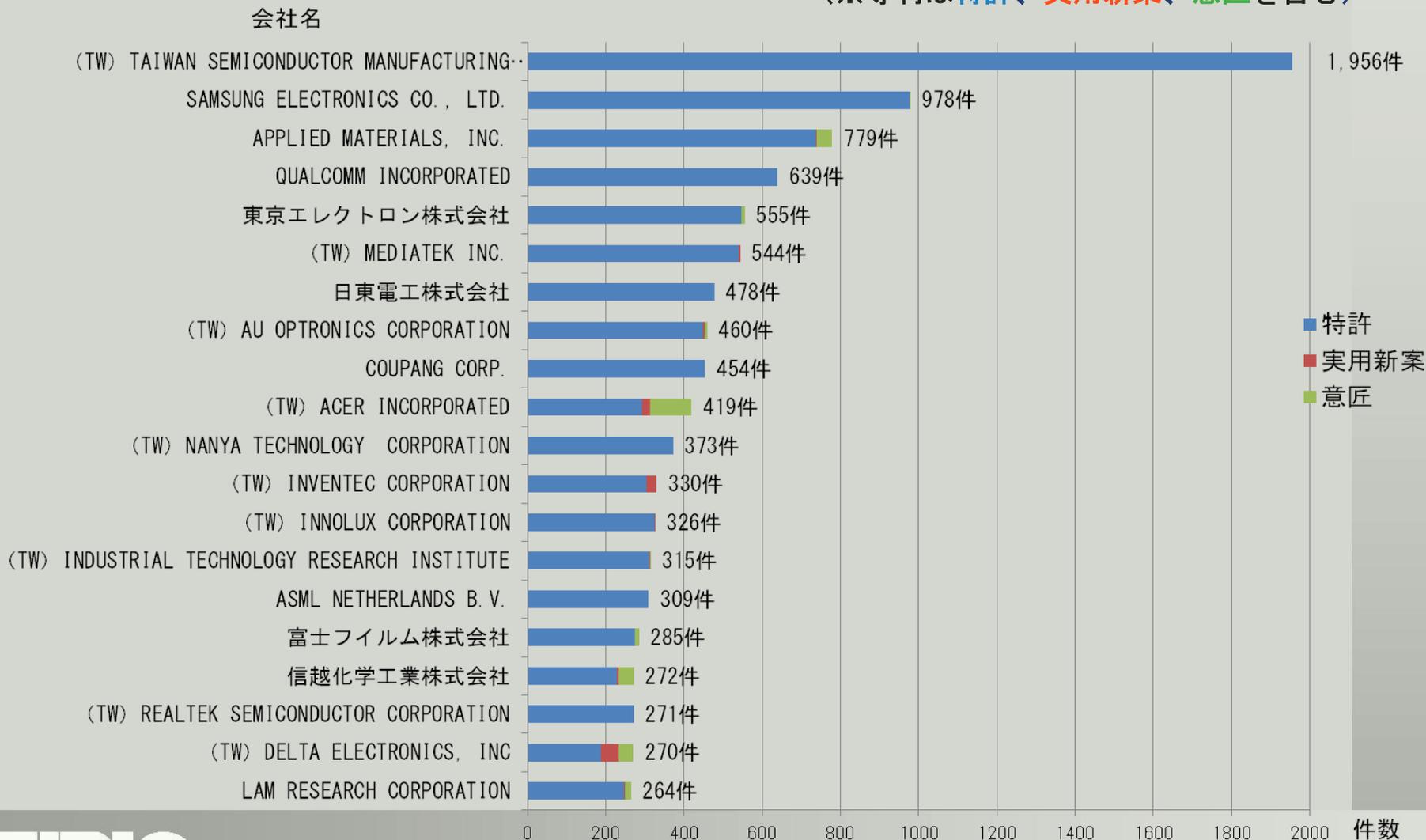
台湾の最近三年における特許出願人別出願件数の分析



1 台湾特許出願実態と制度の概要

2023年専利トップ100ランキング(第1位～第20位)

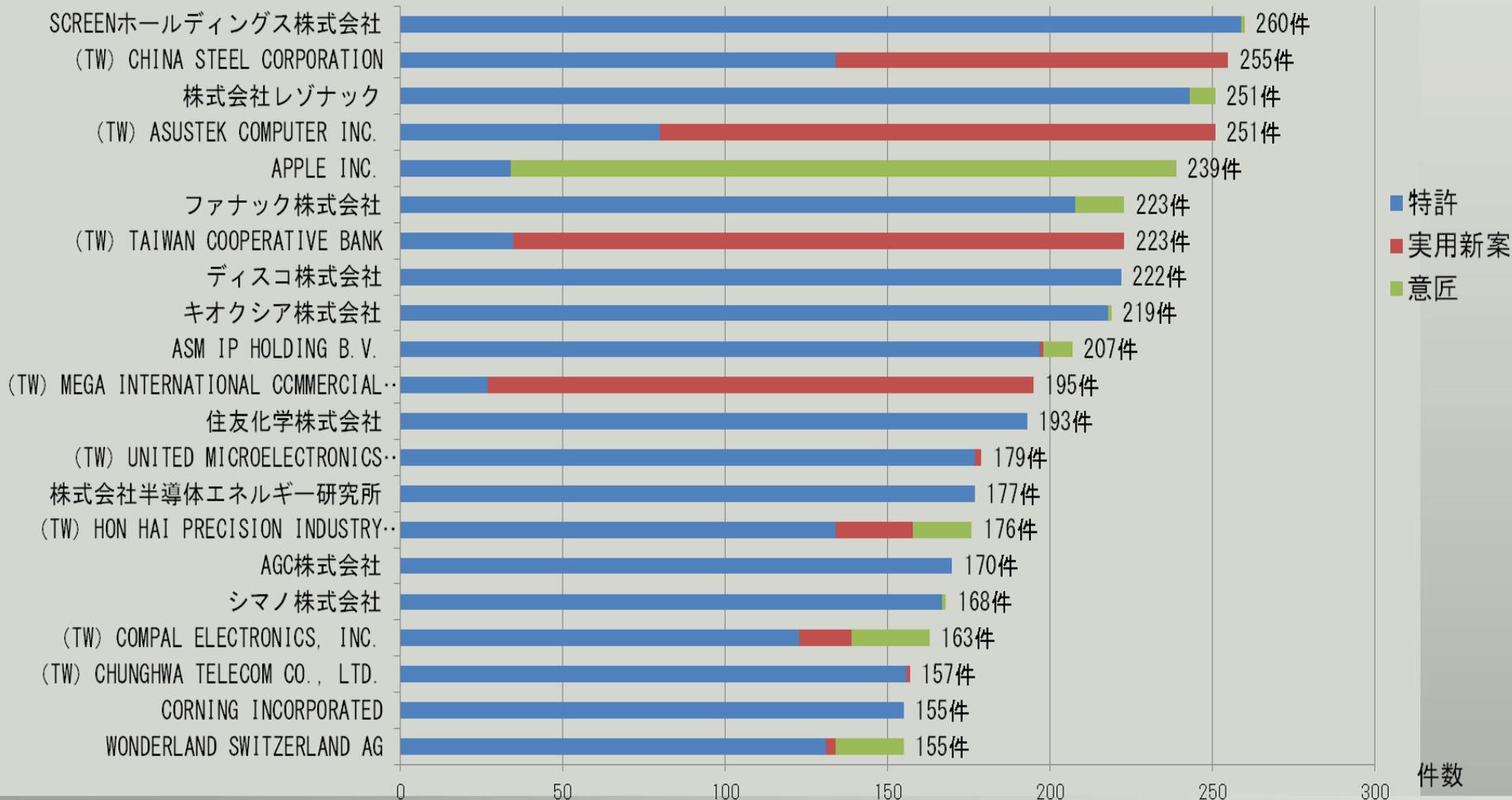
(※専利は特許、実用新案、意匠を含む)



1 台湾特許出願実態と制度の概要

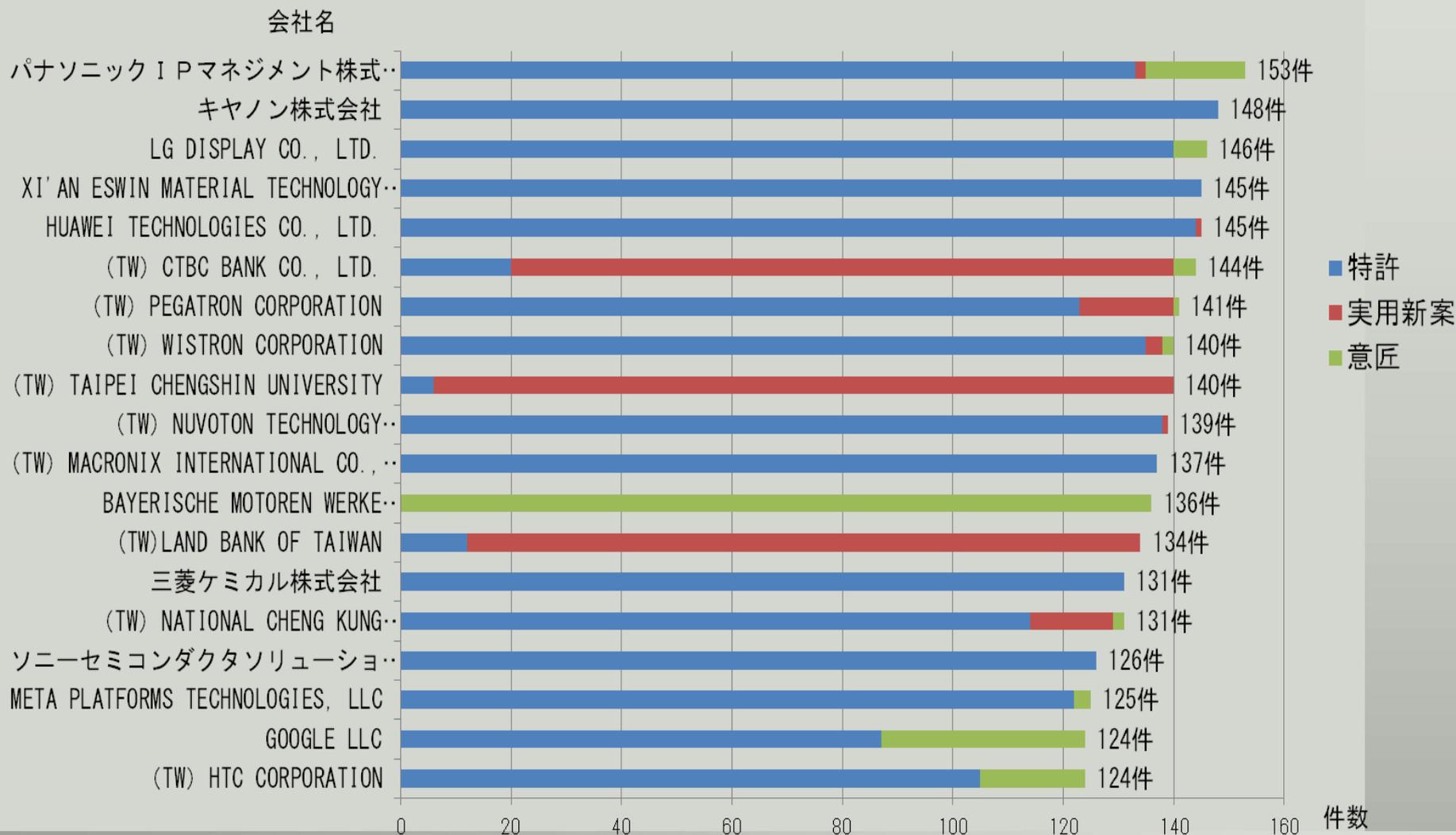
2023年専利トップ100ランキング(第21位～第40位)

会社名



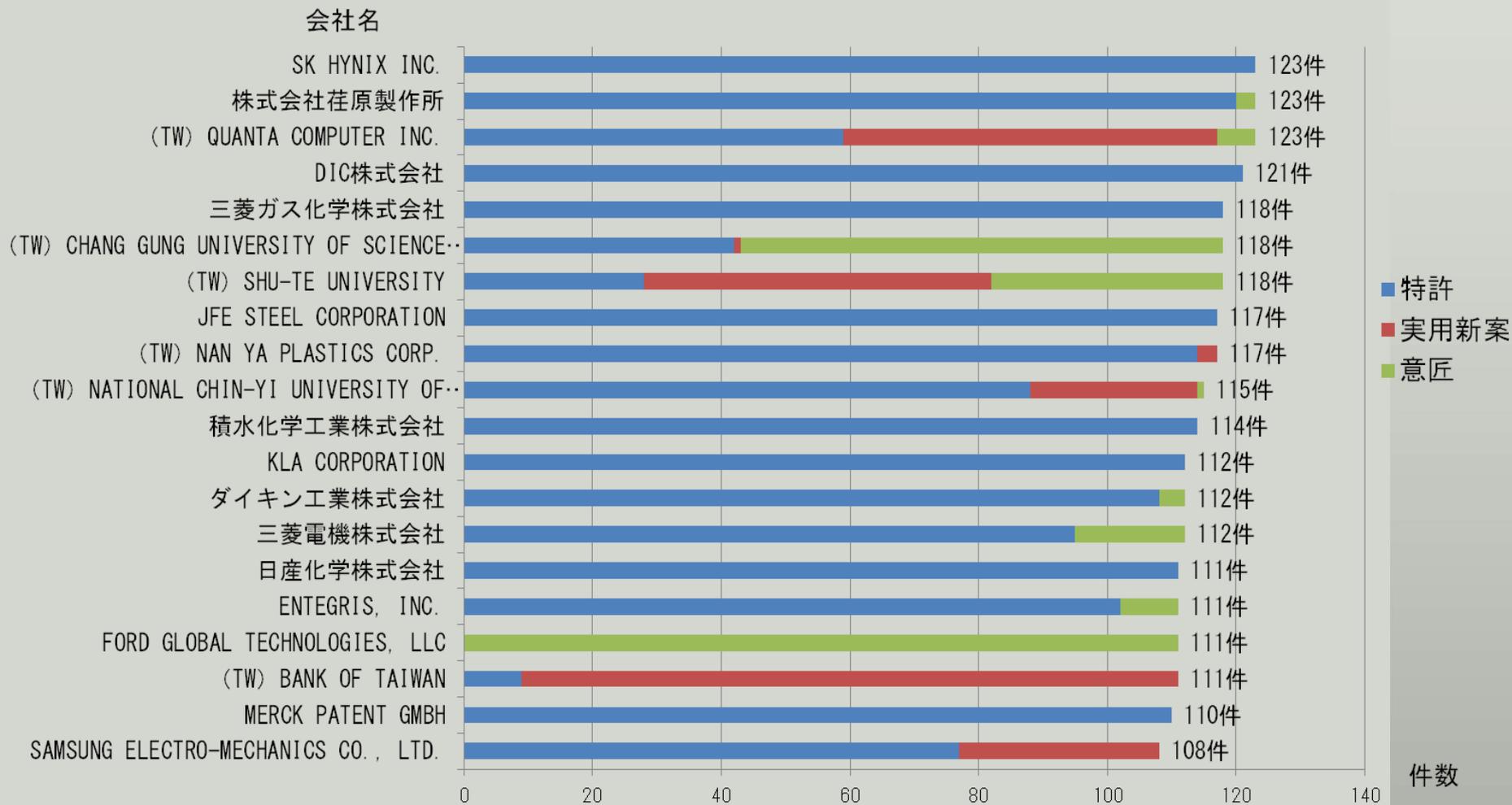
1 台湾特許出願実態と制度の概要

2023年専利トップ100ランキング(第41位～第60位)



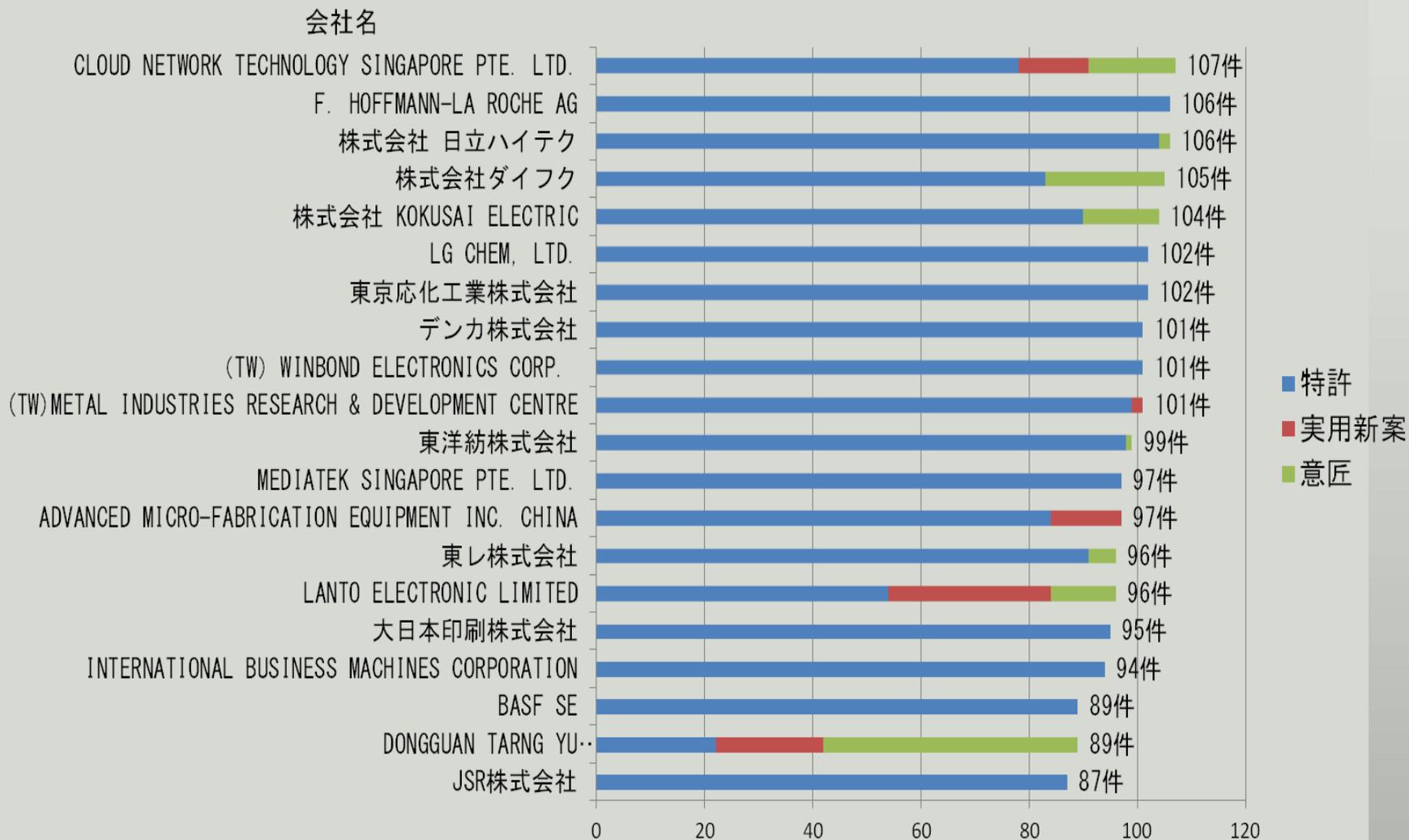
1 台湾特許出願実態と制度の概要

2023年専利トップ100ランキング(第61位～第80位)



1 台湾特許出願実態と制度の概要

2023年専利トップ100ランキング(第81位～第100位)



1 台湾特許出願実態と制度の概要

2023年特許公開案件数の国際特許分類ランキング（トップ20）

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
1	H01L	半導体装置；他のカテゴリに含まれていない電気固体デバイス	12.38%
2	G06F	電子デジタルデータ処理	4.74%
3	A61K	医療、歯科、または化粧用の配合品	4.53%
4	A61P	化学物質または医薬製品の特定効果	4.04%
5	G02B	光学部品、システム、または機器	2.66%
6	H05K	プリント回路；電気機器のハウジングまたは構造部品；電気素子モジュールの製造	2.32%
7	G03F	パターン面の写真製版プロセス、例えば印刷プロセス、半導体装置の加工プロセス；それに使用される材料；それに使用される原版；それに使用される専用設備	1.78%
8	B32B	層状製品、扁平または非扁平の薄層、例えば発泡状、ハニカム状の薄層からなる製品	1.72%
9	C08L	高分子化合物の組成物	1.58%
10	G06Q	管理目的、商業目的、金融目的、経営目的又は監督目的に特に適合した情報通信技術〔ICT〕；他に分類されない管理目的、商業目的、金融目的、経営目的又は監督目的に特に適合したシステムまたは方法	1.48%

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
11	C07D	複素環化合物	1.42%
12	G01N	材料の化学的または物理的特性を測定を借りて、材料をテストまたは分析することに用いるもの	1.32%
13	H04N	画像通信、例えばテレビ	1.31%
14	G11C	静的記憶	1.27%
15	C23C	金属材料のめっき；金属材料による材料のめっき；表面拡散法、化学転化または置換法による金属材料の表面処理；真空蒸着法、スパッタリング法、イオン注入法または化学気相成長法の一般的なめっき	1.26%
16	C07K	ペプチド	1.26%
17	C08G	炭素-炭素不飽和結合以外の反応により得られた高分子化合物	1.26%
18	G02F	素子の媒体の光学的性質光学的理論素子の変化により光学性質を制御するための光学装置または光学的配置；光学的アナログ／デジタル変換器	1.25%
19	H04L	デジタル情報の送信、例えば電信通信	1.21%
20	C08J	仕上げ；一般的混合方法；サブクラスC08B、C、F、GまたはHに包含されない後処理	1.17%

1 台湾特許出願実態と制度の概要

2022年特許公開案件数の国際特許分類ランキング（トップ20）

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
1	H01L	半導体装置；他のカテゴリに含まれていない電気固体デバイス	11.50%
2	G06F	電子デジタルデータ処理	5.15%
3	A61K	医療、歯科、または化粧用の配合品	4.00%
4	A61P	化学物質または医薬製品の特定効果	3.48%
5	G02B	光学部品、システム、または機器	2.50%
6	H05K	プリント回路；電気機器のハウジングまたは構造部品；電気素子モジュールの製造	2.29%
7	B32B	層状製品、扁平または非扁平の薄層、例えば発泡状、ハニカム状の薄層からなる製品	1.77%
8	G03F	パターン面の写真製版プロセス、例えば印刷プロセス、半導体装置の加工プロセス；それに使用される材料；それに使用される原版；それに使用される専用設備	1.74%
9	G06Q	行政、商業、金融、管理、監督、または予測の目的を専門に適用とするデータ処理システムまたは方法；その他行政、商業、金融、管理、監督、または予測の目的を専門に適用としないするデータ処理システムまたは方法	1.73%
10	G01N	材料の化学的または物理的特性を測定を借りて、材料をテストまたは分析することに用いるもの	1.54%

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
11	C08L	高分子化合物の組成物	1.44%
12	C07D	複素環化合物	1.41%
13	C23C	金属材料のめっき；金属材料による材料のめっき；表面拡散法、化学転化または置換法による金属材料の表面処理；真空蒸着法、スパッタリング法、イオン注入法または化学気相成長法の一般的なめっき	1.34%
14	G02F	光の強度、色、位相、偏光、または方向を制御するためのデバイスまたは装置、例えば変換、選別、変調又は復調上記のデバイスまたは装置の光学的動作は、デバイスまたは装置の媒体の光学的特性の変化を利用して変更するもの；上記の操作に使用される技術または工芸；周波数変換、非線形光学、光学論理素子；光学アナログ/デジタルコンバーター	1.30%
15	H04L	デジタル情報の送信、例えば電信通信	1.23%
16	C08G	炭素-炭素不飽和結合以外の反応により得られた高分子化合物	1.21%
17	H04W	無線通信ネットワーク	1.16%
18	H04N	画像通信、例えばテレビ	1.13%
19	G06K	グラフィックデータの読取り；データの表示；記録担体；記録担体の取扱い	1.12%
20	G11C	静的記憶	1.12%

1 台湾特許出願実態と制度の概要

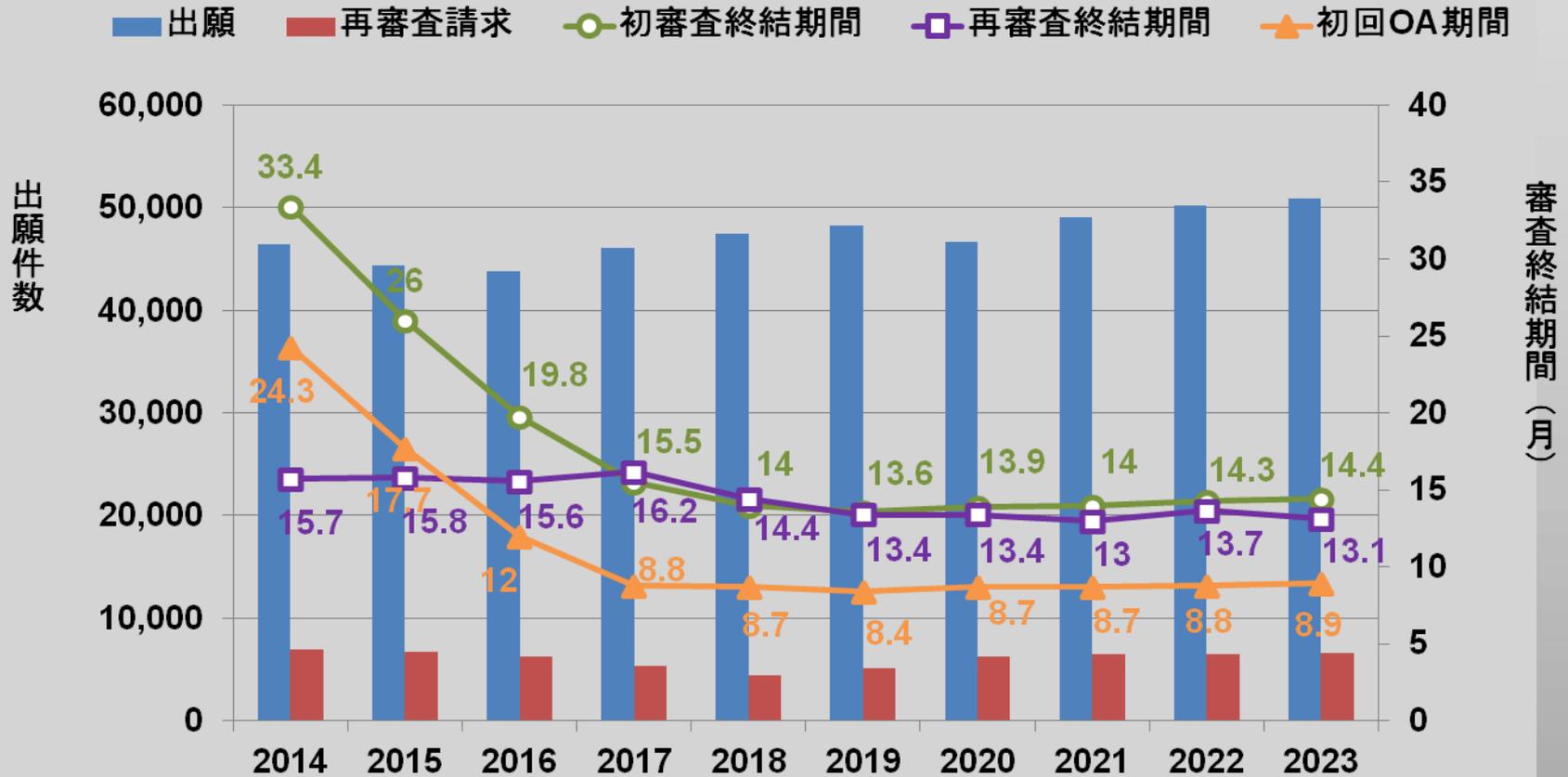
2021年特許公開案件数の国際特許分類ランキング（トップ20）

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
1	H01L	半導体装置；他のカテゴリに含まれていない電気固体デバイス	10.94%
2	G06F	電子デジタルデータ処理	5.08%
3	A61K	医療、歯科、または化粧品用の配合品	3.87%
4	A61P	化学物質または医薬製品の特定効果	3.18%
5	G02B	光学部品、システム、または機器	2.68%
6	H05K	プリント回路；電気機器のハウジングまたは構造部品；電気素子モジュールの製造	2.19%
7	G06Q	行政、商業、金融、管理、監督、または予測の目的を専門に適用とするデータ処理システムまたは方法；その他行政、商業、金融、管理、監督、または予測の目的を専門に適用としないデータ処理システムまたは方法	1.83%
8	B32B	層状製品、扁平または非扁平の薄層、例えば発泡状、ハニカム状の薄層からなる製品	1.78%
9	G03F	パターン面の写真製版プロセス、例えば印刷プロセス、半導体装置の加工プロセス；それに使用される材料；それに使用される原版；それに使用される専用設備	1.73%
10	C07D	複素環化合物	1.48%

順位	国際特許分類	分類内容の概要	比率
11	G01N	材料の化学的または物理的特性を測定を借りて、材料をテストまたは分析することに用いるもの	1.44%
12	C08L	高分子化合物の組成物	1.44%
13	G02F	光の強度、色、位相、偏光、または方向を制御するためのデバイスまたは装置、例えば変換、選別、変調又は復調上記のデバイスまたは装置の光学的動作は、デバイスまたは装置の媒体の光学的特性の変化を利用して変更するもの；上記の操作に使用される技術または工芸；周波数変換、非線形光学、光学論理素子；光学アナログ/デジタルコンバーター	1.44%
14	H04N	画像通信、例えばテレビ	1.40%
15	H04W	無線通信ネットワーク	1.32%
16	H04L	デジタル情報の送信、例えば電信通信	1.32%
17	C23C	金属材料のめっき；金属材料による材料のめっき；表面拡散法、化学転化または置換法による金属材料の表面処理；真空蒸着法、スパッタリング法、イオン注入法または化学気相成長法の一般的なめっき	1.31%
18	C09K	その他のカテゴリ、各種の応用材料に含まないもの；その他のカテゴリ、含まない材料の各種の応用	1.26%
19	C08G	炭素-炭素不飽和結合以外の反応により得られた高分子化合物	1.22%
20	G06K	グラフィックデータの読取り；データの表示；記録担体；記録担体の取扱い	1.17%

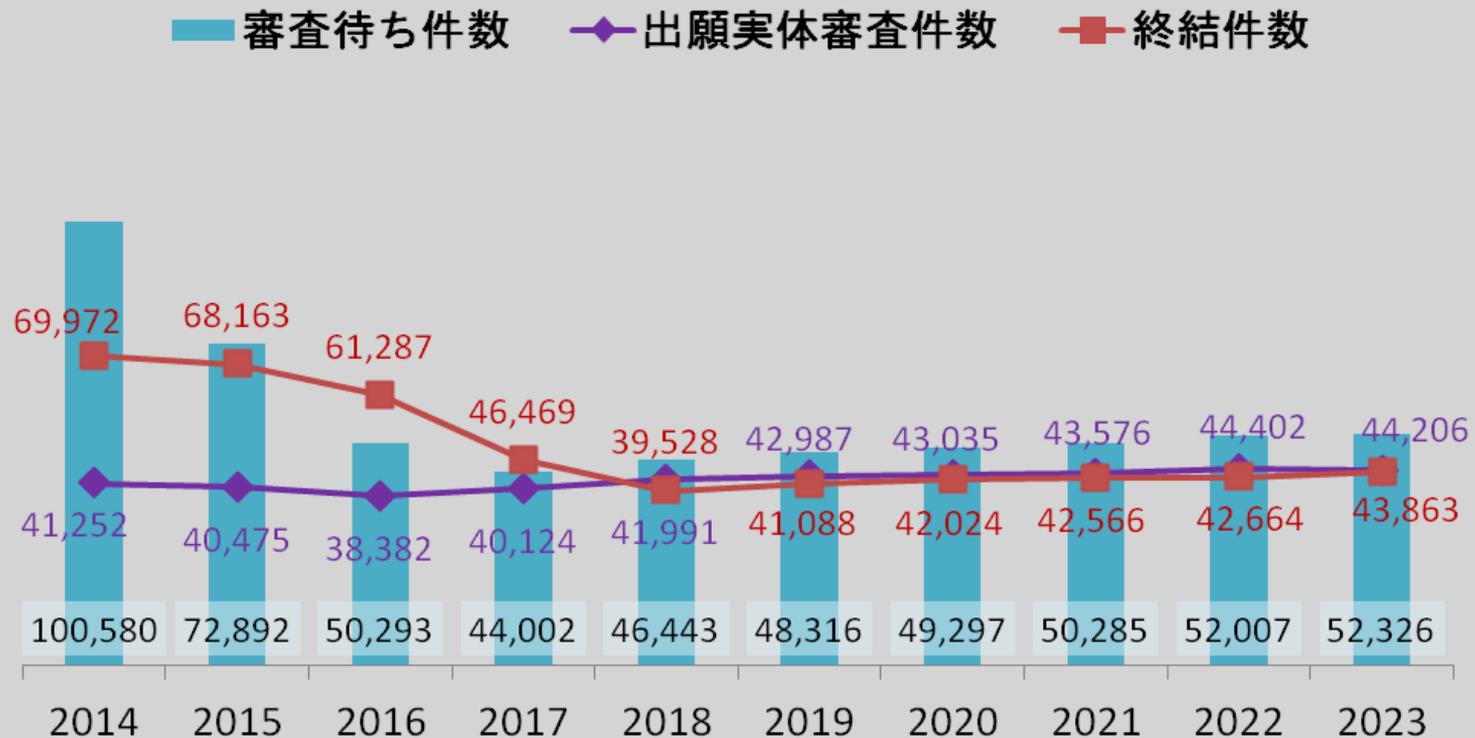
1 台湾特許出願実態と制度の概要

特許出願審査速率の変化



1 台湾特許出願実態と制度の概要

特許出願初審査処理件数の概況

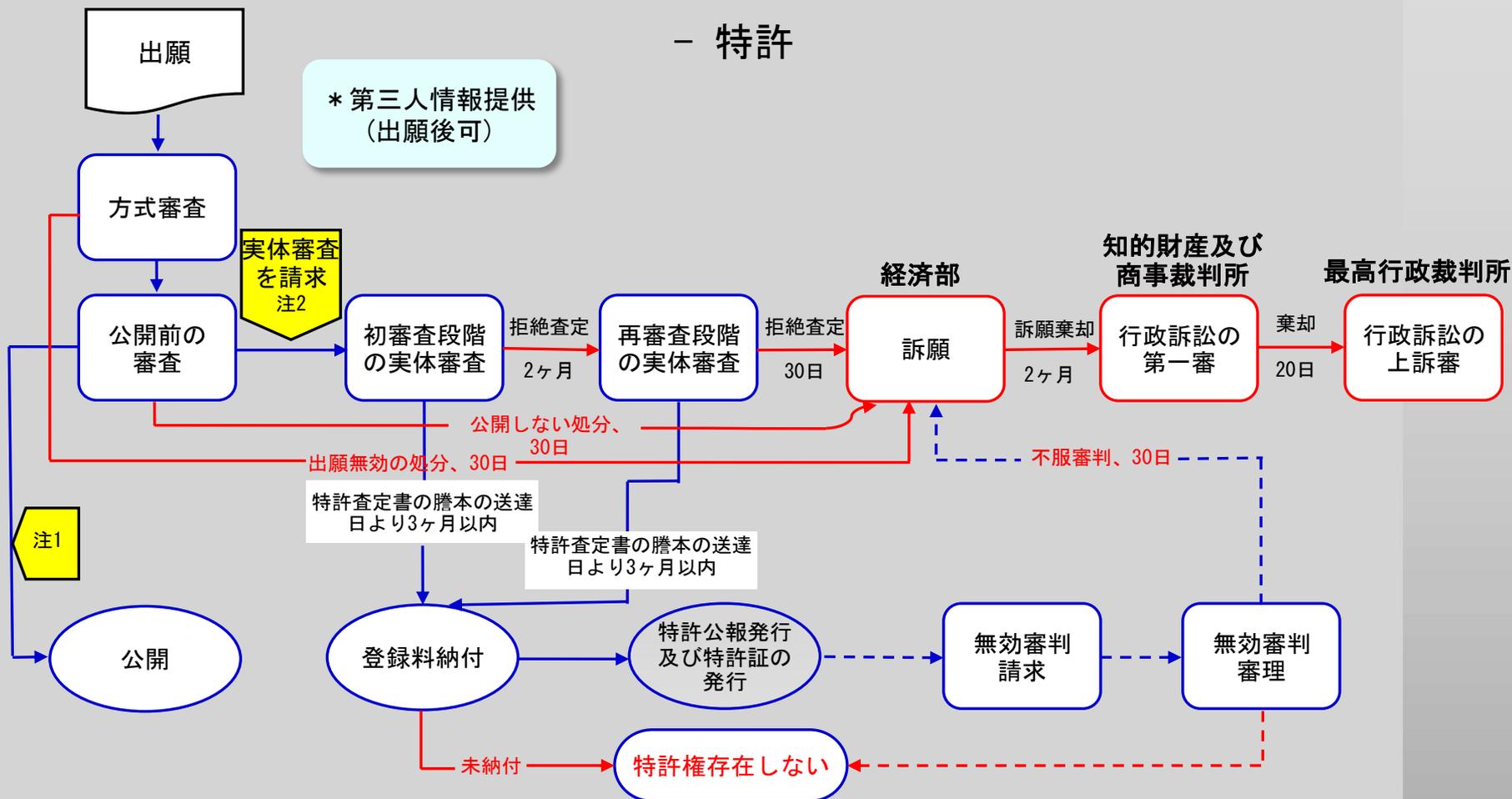


- 2023年特許案件審査期間については平均初回OA期間と平均審査終結期間がそれぞれ9ヶ月と14ヶ月以内に短縮
- 質と量がともに優れた特許審査を目指し、審査品質のチェック体制を引き続き強化

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフローチャート

- 特許

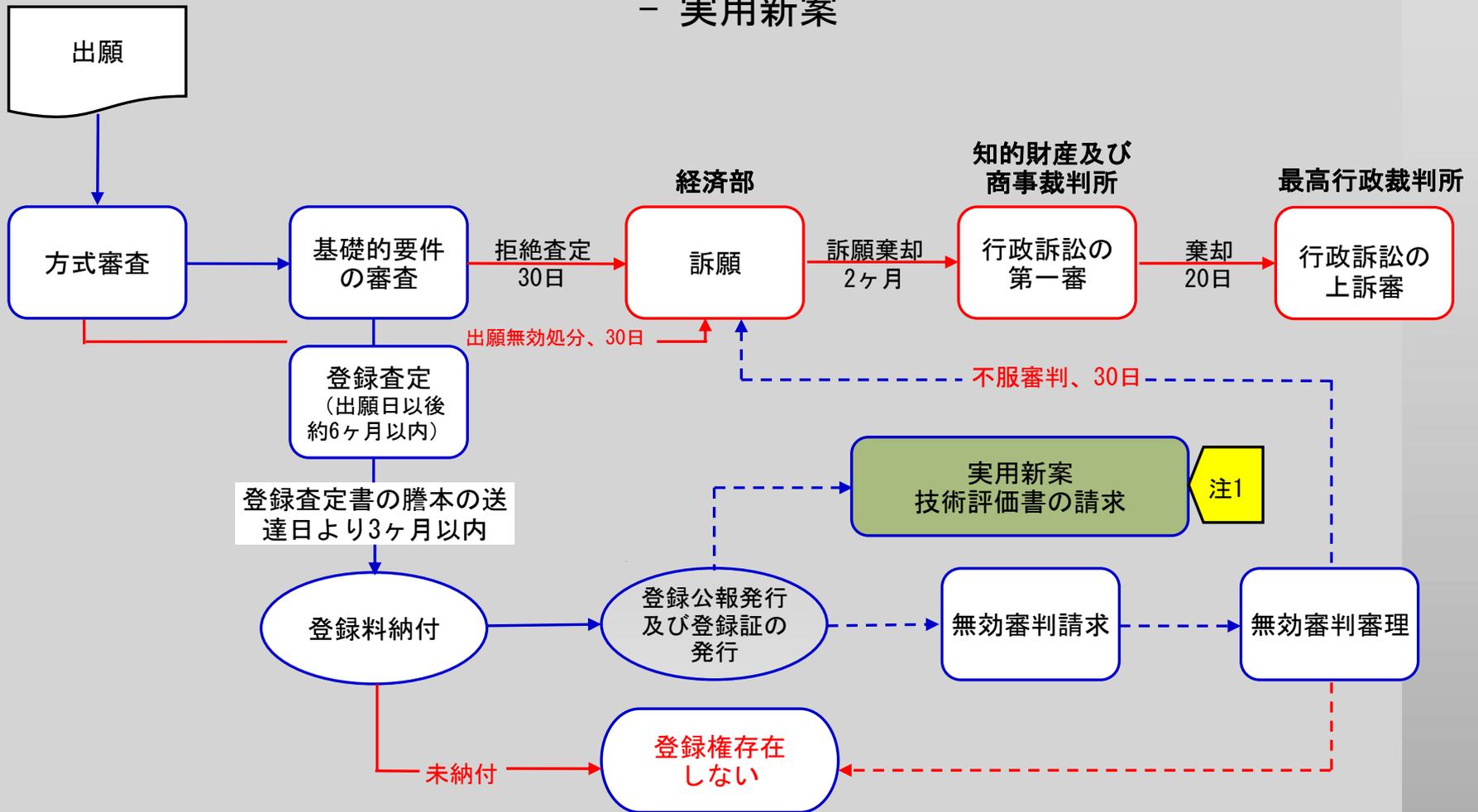


- 注1：特許出願について、審査を経て、特許法に違反するものがなく、且つ公開しない事情がない場合、出願日（優先権を伴う出願の場合は一番先の優先日の翌日）より18ヶ月を経過した後、公開されます。
- 注2：特許出願について、出願日より3年以内、何人も実体審査を請求でき、それによって審査が始まります。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフローチャート

- 実用新案

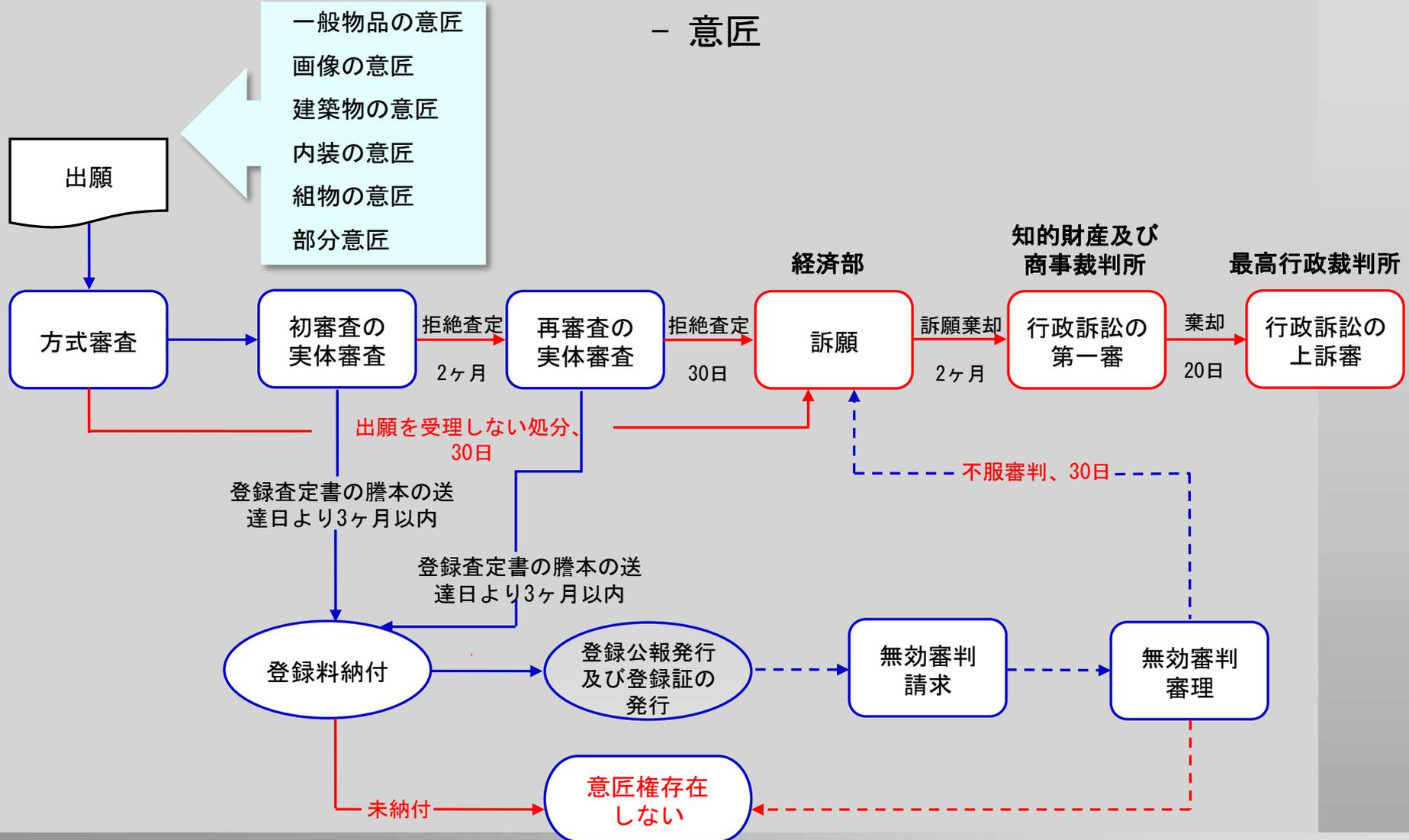


注1：実用新案が登録公告された後、何人も技術評価を請求することができる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフローチャート

- 意匠



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-2 特許新規出願に必要な書類

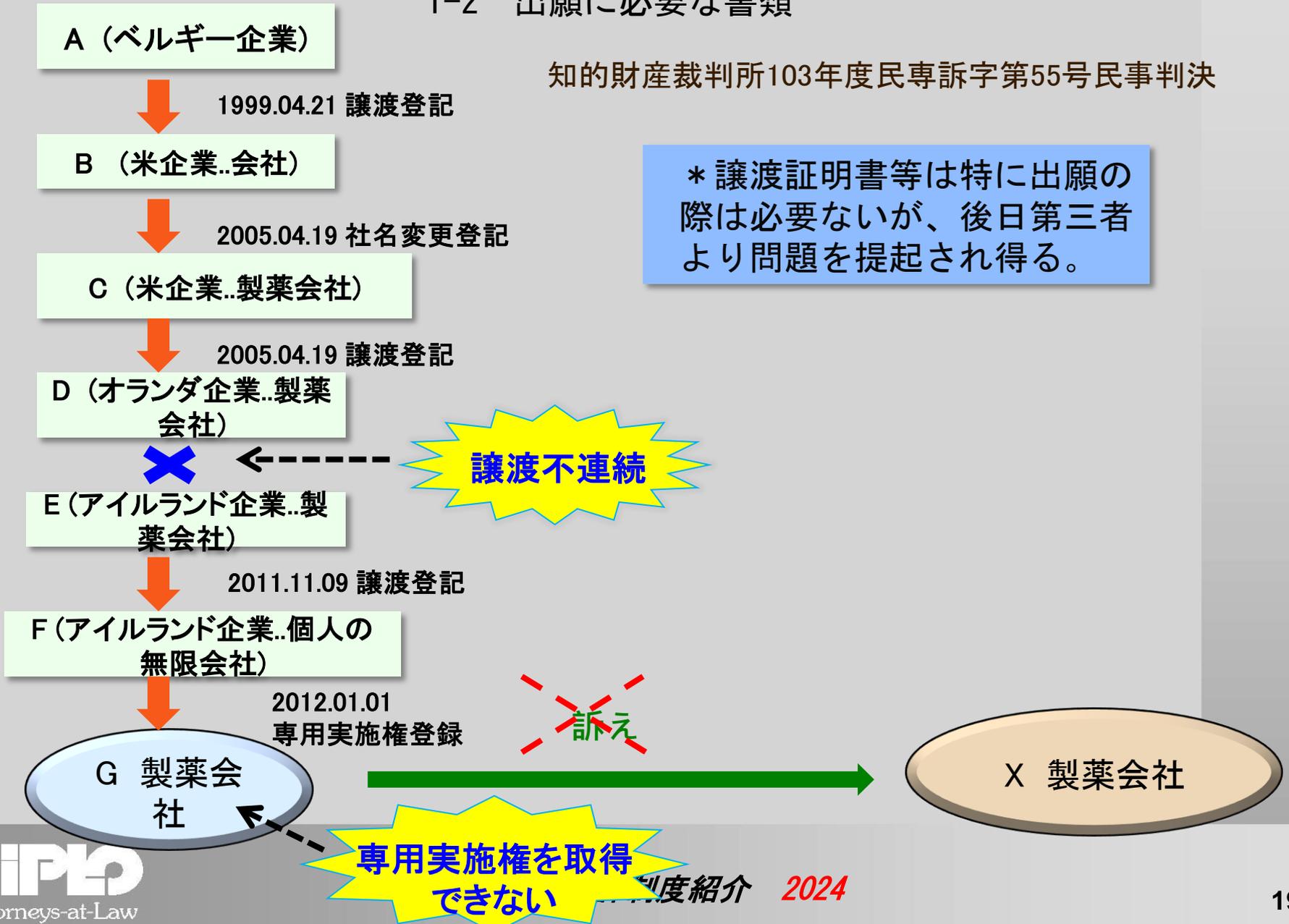
必要書類	内容	補正可否	補正期限
願書	発明名称、出願人の名称	○ (しかし、少なくとも英語の表記を先に提出する)	出願日より4ヶ月以内 * 出願人名称の同一性は形式認定で判断される
	出願人の代表者氏名、発明者の氏名、出願人及び発明者の国籍、出願人の住所	○	出願日より4ヶ月以内
	優先権主張、優先権主張の基礎出願の出願番号、出願日、出願国、優先権証明書又はアクセスコード	○	最先の優先日より16ヶ月以内(意匠は10ヶ月以内)
	二重出願主張	×	
明細書(原文)	先に外国語明細書の提出可	○ * 意匠は、「物品の用途説明」の記載が場合によって必要	中文翻訳文を出願日より最長6ヶ月以内に補完する
特許請求の範囲	先に外国語明細書の提出可		
図面	図面がある場合、出願日に提出すべきで、補正は不可	×	* 提出済みの図面の修正は可能

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-2 出願に必要な書類

知的財産裁判所103年度民專訴字第55号民事判決

* 譲渡証明書等は特に出願の際には必要ないが、後日第三者より問題を提起され得る。



1 台湾特許出願実態と制度の概要

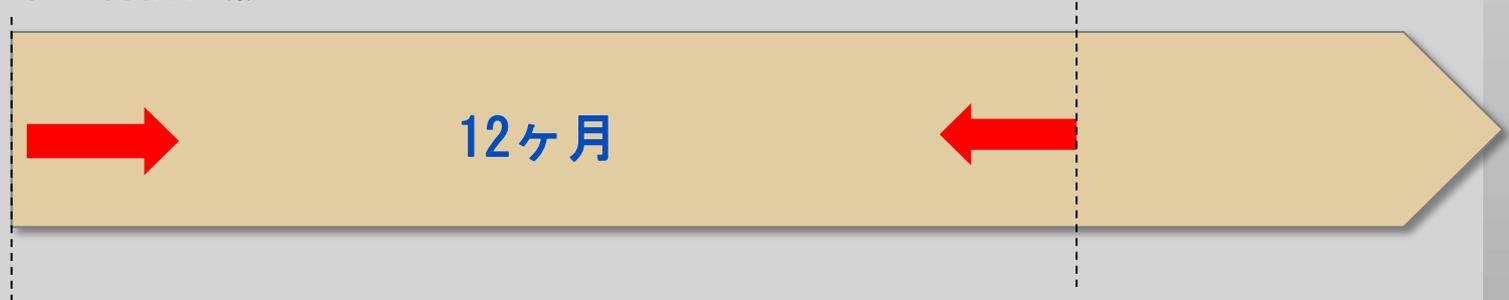
1-3 出願ルート

■ WTO/パリ条約ルート

同一の発明について、台湾と優先権を相互に承認する国、又はWTO世界貿易機関の加盟国において、法により新規出願するときは、新規出願をした優先日より12ヶ月以内に、台湾で特許、実用新案を出願、新規出願をした優先日より六ヶ月以内に、台湾で意匠を出願する。

甲
2023. 6. 10 (優先日)
日本で特許出願

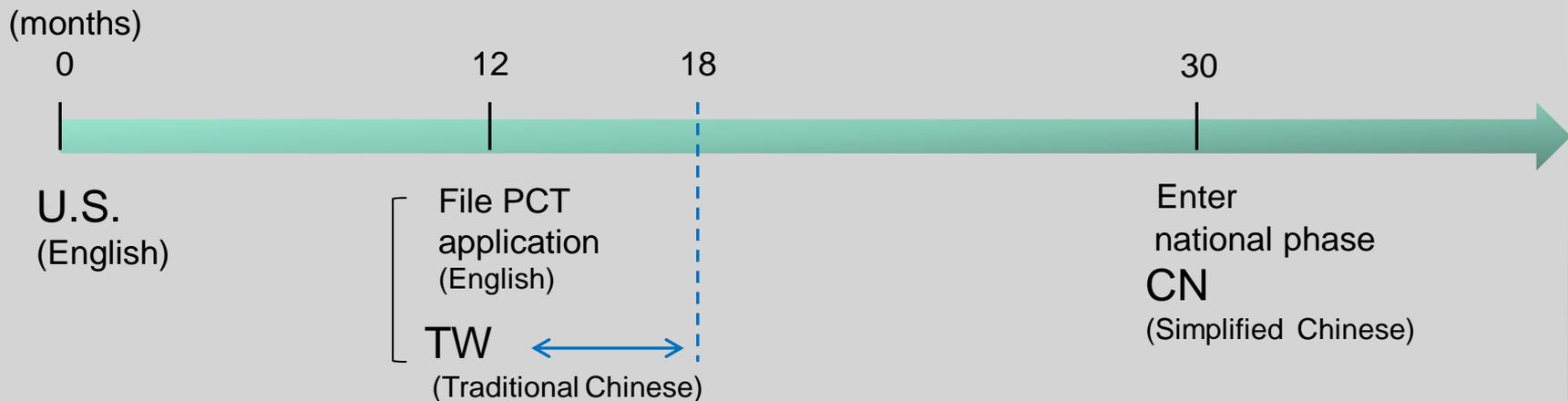
甲
2024. 6. 10 (出願日)
台湾で特許出願



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-3 出願ルート

■ PCT出願を台湾へ移行するのは可能か？



- 台湾はPCTに加盟していないので、PCT出願を台湾へ移行することができない。

- 対策：1、PCT出願と同時に台湾へ出願する。

2、PCT出願に基づく優先権を主張して出願する。

➡ PCT出願に基づく優先権主張は認められるが、**12ヶ月以内**に台湾へ出願しなければならない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-3 出願ルート

台湾に研究開発拠点を設け、台湾で開発した発明を台湾を第一国として出願した後、優先権を主張して中国へ出願可能か？

—台湾国籍でない出願人の場合、1年以内に台湾出願の優先権を主張して中国で出願する場合、その優先権主張は認められない。

対策：

- ▲ 台湾専利法により台湾で開発された発明を台湾を第一国として出願する必要があるという規定はない。
- ▲ 台湾を第一国として出願せず、台湾以外のWTO加盟国を第一国として先に出願し、12ヶ月以内に当該WTO加盟国出願に基づく優先権を主張して台湾で出願する。

中国で開発された発明を中国を第一国として出願した場合、出願人の国籍に関わらず、当該中国出願に基づく優先権を主張して台湾で出願することができる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-4 外国語明細書による出願

- 外国語明細書で出願し、出願日及び優先日を先に確保し、出願後中国語翻訳文を提出することは可能である。
- 外国語明細書で出願した日が出願日と認定される。
- 中国語翻訳文の提出期限

- 出願日より4ヶ月
- 延期申請により更に2ヶ月、計出願日より6ヶ月

- 中国語翻訳文の内容は出願日を取得した外国語明細書の範囲を超えてはいけない。
- 中国語翻訳作成の際、原文の誤植が見つかった場合、そのまま誤植の意味を中国語にして提出した後、中国語明細書翻訳を補正することとなる。（これは補正であり、誤訳訂正と異なる）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-4 外国語明細書による出願

■ 外国語明細書の言語制限

認可の言語	英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 ● 上記の諸外国語明細書に基く誤訳訂正は可能。
中国語簡体字明細書による出願は可能か？	● 出願可能 ● 出願後、中国語繁体字明細書の提出が必要 ● 中国語繁体字明細書提出期限：最長6ヶ月 ● 簡体字明細書に基く誤訳訂正は不可

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-4 外国語明細書による出願

出願後外国語明細書に対する補正（原文明細書出願の利点）

- 外国語明細書で出願した後、外国語明細書の補正は不可
- 出願後外国語明細書に対する補正を行う場合、新たな外国語明細書の提出とみなし、出願日は補正を行った日に繰り下げられる ➡ 補正を優先権主張期限後に行った場合、優先権は主張できなくなる

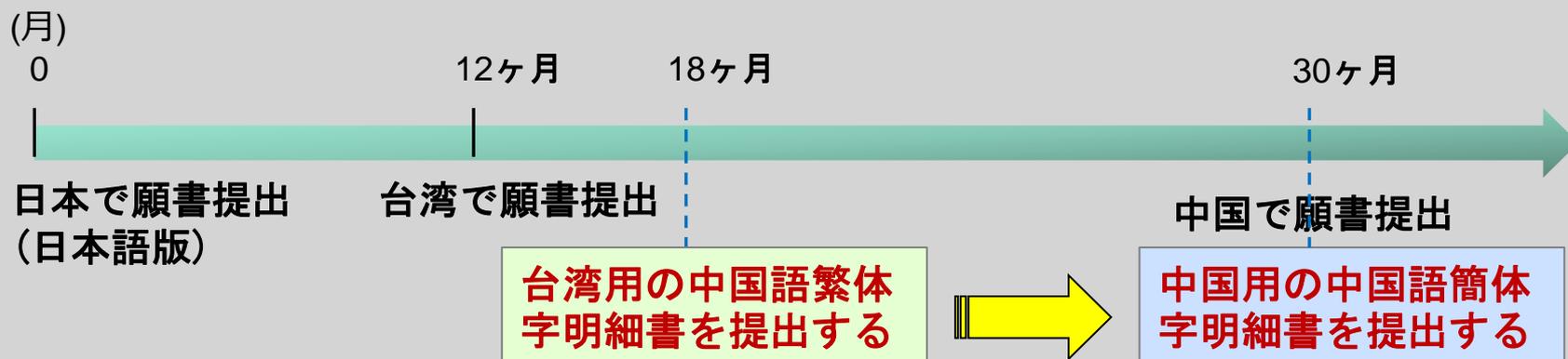
対策

優先権主張の出願期限 以前の場合	<ul style="list-style-type: none">● 補正版の外国語明細書を再提出する● 出願日は再提出日に繰り下げられるが、優先権主張は依然有効
優先権主張の出願期限 後の場合	<ul style="list-style-type: none">● 外国語明細書に対する補正を行わない● 中国語翻訳文は出願時に提出した外国語明細書内容のまま翻訳して提出し、提出後、中国語翻訳文について補正を行う。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-4 外国語明細書による出願

■ 台湾及び中国で同時に提出した明細書の翻訳版



- 日本出願日後12ヶ月以内に、パリ条約に基づき優先権を主張し、台湾で出願し、且つ出願後4ヶ月以内に中国語繁体字版を提出する。
- 日本出願日後30ヶ月以内にPCTルートを通じて中国で出願し、且つ出願と同時に中国語簡体字版を提出する。



中国で出願するとき、台湾の対応出願ですでに中国語版を提出しているため、台湾の中国語繁体字版をもとに、簡体字版に修正すると同時に、中国の関連用語を修正することができる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

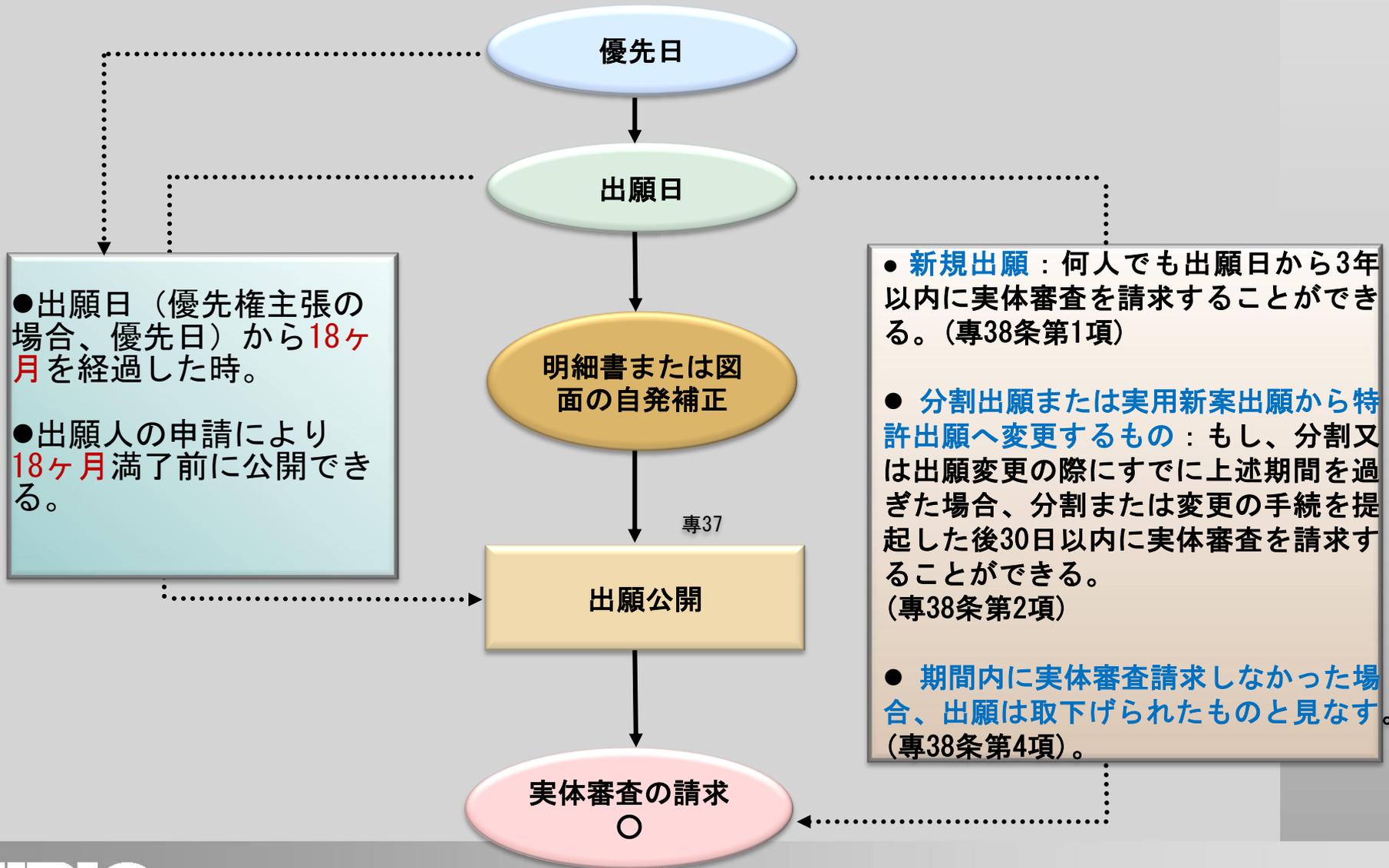
1-4 外国語明細書による出願

台湾と日本の外国語書面出願制度の比較

	台湾	日本
適用範囲	特許、実用新案、意匠	特許のみ
提出期限	出願日から4+2月	優先日から1年4月+省令による通知後の期間+故意でない場合の救済
提出可能言語	英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、アラビア語	英語その他の外国語
PCT関連	なし	1.外国語特許出願 2.外国語実用新案登録出願

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-5 審査手続き



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-5 審査手続き

一般公開と早期公開制度

- 特許主務機関は、特許出願の願書を受理して審査した結果、法定書式に合致し、且つ公開すべきではない事由に該当しないと認めたとき、出願日（優先日）より**18ヶ月**経過後、当該出願公開を行わなければならない。
- 出願人の請求により、早期にその出願公開をすることができる。
早期公開は出願の外国語、中国語翻訳が提出されて方式審査完了の時点より公開される。
- 公開しない事由：
 - 一、出願日より15ヶ月以内に取下げられた。
 - 二、国家機密又は他国の安全機密にかかわる。
 - 三、公の秩序又は善良の風俗を害する。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-5 審査手続き

実体審査請求制度

- 特許の**出願日から3年以内**に、何人でも知財局に実体審査を請求することができる。
- 分割出願または特許出願への変更が期限を過ぎたとき、**分割出願又は変更の手続きをした30日以内**に、実体審査を請求することができる。
- 実体審査の請求は、取下げることができない。
- 出願日より3年以内に実体審査を請求しなかったとき、当該特許出願は取下げられたものとみなす。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

拒絶理由

1-6 拒絶理由通知

条目	事由
21条	発明当該性
22条	特許要件（産業上利用可能性、新規性、進歩性）
23条	拡大先願
24条	疾病の診断、治療または外科手術方法、公序良俗の妨害
26条	記載要件、サポート要件等
31条	先願
32条I、III	特実二重出願
33条	単一性
34条IV	分割要件違反
43条II	補正新規事項追加
44条II、II	翻訳文新規事項追加、誤訳訂正新規事項追加
108条III	出願の変更要件

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-6 拒絶理由通知

台湾（専利法46条1項）	日本（特許法49条）
発明当該性（21条）	産業上利用可能性（29条1項柱書）
特許要件（22条）	特許要件（29条1、2項）
拡大先願（23条）	拡大先願（29条の2）
疾病の診断、治療または外科手術方法、公序良俗の妨害（24条）	公序良俗の妨害（32条）
記載要件、サポート要件等（26条1、2、4項）	記載要件、サポート要件等（36条4、7項）
先願（31条）	先願（39条1、2項）
特実二重出願（32条1、3項）	特実二重出願（39条3、4項）
単一性（33条）	単一性（37条）
分割要件（34条4項）	該当なし
補正新規事項追加（43条2項）	補正新規事項追加（17条の2第3、4項）
翻訳文新規事項追加、誤訳訂正新規事項追加（44条2、3項）	翻訳文新規事項追加（49条6号）
出願の変更要件（108条3項）	該当なし
該当なし	冒認出願（49条7号）、共同出願（38条）、外国人権利（25条）、条約違反（49条3号）、文献公知発明記載（49条5号）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-6 拒絶理由通知

拒絶理由通知の種類

- (1) 最初の拒絶理由通知 (専利法第43条第1号)
- (2) 最後の拒絶理由通知 (専利法第43条第6号)

応答期間

- 国内の出願人 : 2ヶ月
- 外国の出願人 : 3ヶ月
- 延長を一回申請できる

(専利法施行細則第6条 : 本法及び本細則に基づいて指定された期間について、出願人は、指定期間満了前に、専利主務官庁に理由を説明して延期を申請することができる)

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-6 拒絶理由通知

拒絶理由の回数および査定率の分野別統計 初審査段階および再審査段階において

	初審査段階特許査定件数						初審査段階拒絶査定件数				再審査段階特許査定件数						再審査段階拒絶査定件数			
	A	B	C	D	E=B+C+D	F=E/A	G	H	I=G+H	J=I/A	K	L	M	N	O=L+M+N	P=O/K	Q	R	S=Q+R	T=S/K
2018~2022年 審査交付件数	全件数	OA 無し 査定 件数	一回 OAの みの査 定件 数	複数OA 下付後 の査定 件数	査定 件数	特許 査定率 %	一回 OAの みの拒 絶件数	複数 OA下 付後の 拒絶件 数	拒絶 全件 数	拒絶 査定率 %	再審査 提起 件数	OA無 し査定 件数	一回 OAの みの 査定 件数	複数 OA下 付後の 査定件 数	査定件数	特許 査定率 %	一回 OAの みの拒 絶件数	複数 OA下 付後の 拒絶件 数	拒絶 全件数	拒絶 査定率 %
k社 化学・合金・組成物・ 素材・塗料・（パラ メーター・クレームも 多数）	78	8	42	2	52	66.67%	15	2	17	21.79%	15	9	3	0	12	80.00%	0	0	0	0.00%
S社 電子・電路・電機・ メモリ・ディスプレイ・ LCD・カメラ・画像 処理・通信情報処 理・IOT・サービス提 供・5G関連規格	301	12	208	20	240	79.73%	17	6	23	7.64%	22	12	5	0	17	77.27%	0	0	0	0.00%
R社 電子取引・フィンテ ク・ビジネスモデル・ク ラウドサービス・IOT 関連	53	7	28	2	37	69.81%	15	0	15	28.30%	15	9	0	1	10	66.67%	0	0	0	0.00%

1 台灣特許出願実態と制度の概要

1-6 拒絶理由通知

- 專利前件の検索は知財局が執行を專利検索センターに依頼
- 知財局は「全球專利検索システム」を構築しており、台湾、米国、ヨーロッパ、日本、韓国、中国大陆及びWIPOの專利情報を調べることが可能

The screenshot displays the TIPO Global Patent Search System interface. The top navigation bar includes search options like '布林檢索' (Boolean Search) and '進階檢索' (Advanced Search). The main search results area shows a list of patents with columns for '序號' (Serial No.), '申請日' (App. Date), '公開/公告日' (Pub. Date), '申請號' (App. No.), '公開/公告號' (Pub. No.), '申請人' (Applicant), '主要圖式' (Main Drawing), '專利名稱' (Title), and '原件影像' (Original Image). The first result is for a patent by FURUKAWA ELECTRIC CO LTD. THE, titled '光反射板、照明裝置、LED照明裝置、照明裝置用的壳体およびLED照明裝置からの光取り出し方法' (Light reflection plate, lighting device, LED lighting device, lighting device housing, and light extraction method from LED lighting device). The second result is for a patent by リニアークテクノロジー エルエルシー (LINEAR TECHNOLOGY CORP.), titled 'アナログデジタル変換器、LEDドライバ、およびLED照明装置からの光取り出し方法' (Analog-to-digital converter, LED driver, and method of light extraction from LED lighting device). The third result is for a patent by 徐 雲洲 (XU BAOZHOU), titled 'LED照明装置の放熱装置' (Heat radiator of LED lighting device). The fourth result is for a patent by 大日本印刷株式会社 (DAINIPPON PRINTING CO LTD), titled 'フレキシブル基板、及びそれを用いたLED照明装置' (Flexible substrate, and LED lighting device using the same). The detailed view of the second patent is shown on the right, with the title '在LTE網路中減少實體通道等待時間' (Reducing Latency In Physical Channels In An LTE Network). The abstract discusses a wireless transmit receive unit (WTRU) monitoring downlink short transmission time intervals (STTIs) for a set of candidate sPDCCH regions for an uplink grant. The bibliographic information includes the application date (20170330), publication date (20171216), application number (TW106110926), and publication number (TW201743635A).

URL : <https://gps.tipo.gov.tw>

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

出願人による自発補正

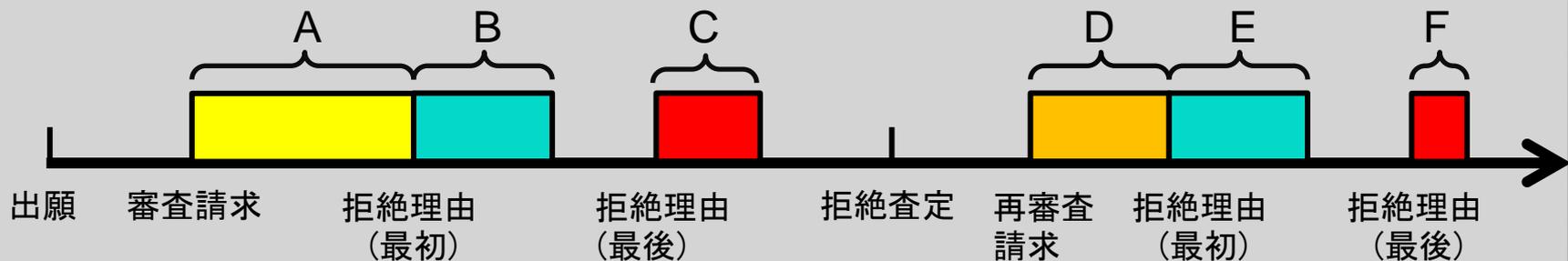
- 初審査の段階：
 - ・ 出願から1回目の拒絶理由通知書が発行される前
 - ・ 拒絶理由通知書を受けた後、応答期限内のみ補正可能
- 再審査の段階：
 - ・ 再審査を請求してから1回目の拒絶理由通知書が発行される前
 - ・ 拒絶理由通知書を受けた後、応答期限内のみ補正可能

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

補正可能時期

- A 審査請求から最初の拒絶理由が発行される前
- B 最初の拒絶理由通知の指定期間内
- C 最後の拒絶理由通知の指定期間内
- D 再審査請求から拒絶理由通知まで
- E 再審査で最初の拒絶理由通知の指定期間内
- F 再審査で最後の拒絶理由通知の指定期間内



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

日本と台湾の補正できる時期の差異

台湾	日本
1. 審査請求から最初の拒絶理由が発行される前（43条1項）	1. 審査請求から最初の拒絶理由が発行される前（17条の2第1項柱書）
2. 最初又は最後の拒絶理由通知の指定期間内（43条3、4項）	2. 最初又は最後の拒絶理由通知の指定期間内（17条の2第1項1、3号）
3. 再審査請求から拒絶理由通知まで（49条1項）	3. 拒絶査定不服審判と同時（17条の2第1項4号）
4. 再審査で最初又は最後の拒絶理由通知の指定期間内（49条1、2項）	4. 前置審査又は拒絶査定不服審判で拒絶理由通知の指定期間内（163条2項、159条2項）

- 日本の規定では、拒絶査定不服審判と同時に提出する補正は、最後の拒絶理由通知を受けた際の補正制限がある（特許法第17条の2第5号）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

補正可能な範囲

最初の拒絶理由通知書を受けた

出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えてはいけない。
(専利法第43条第2項)

最後の拒絶理由通知書を受けた

特許請求の範囲に対する補正が制限される。次の四つの状況に限って補正が認められる：

- 1) 請求項の削除
- 2) 特許請求の範囲の減縮
- 3) 誤記の訂正
- 4) 明瞭でない記載の釈明

(専利法第43条第4項)

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

台湾と日本の差異（最後の拒絶理由通知）

	台湾	日本
補正制限	請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明(43条4項)	<u>新規事項追加の禁止(17条の2第3項)</u> 、 <u>シフト補正の禁止(17条の2第4項)</u> 、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明(17条の2第5項)、 <u>独立特許要件(17条の2第6項)</u>
補正制限違反の効果	当該出願を直接に査定できる(43条5項)	決定をもつてその補正を却下しなければならない(53条1項)
救済	独立して不服を申し立てることができないが、再審査で争うことができる(49条2項)	独立して不服を申し立てることができないが、拒絶査定不服審判で争うことができる(53条3項)

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

補正可能な範囲

新規事項の判断

- ① 当初明細書等に**明示的に記載**された事項の補正 -- ○
- ② 当初明細書等の記載から**自明な事項**の補正 ---- ○



当業者が、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載の事項から直接、且つ一義的に（directly and unambiguously）導き出せるもの

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

■ 事例 (1) : 範囲の組合せ

補正前の請求項	補正後の請求項
温度が20~90℃	温度が40~80℃
<ul style="list-style-type: none">● 出願当時の明細書に温度が<u>20~90℃</u>● 出願当時の実施例に温度がそれぞれ40℃、60℃、80℃と開示されている場合	

【理由】:

- 補正後の数値範囲の端点が既に出願当時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている。
- 補正後の数値範囲が既に出願当時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された明記の数値に含まれている上、また実施例によって、十分に裏付けられる範囲の記載も開示されている場合。

【2021年改正版審査基準新設】

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

■ 事例（2）：範囲の組合せ

補正前の請求項	補正後の請求項
温度が20～60℃	温度が40～80℃
<ul style="list-style-type: none">● 出願当時の明細書に温度が<u>20～60℃</u>● 出願当時の実施例に温度がそれぞれ40℃、80℃、90℃と開示されている場合。	

【理由】: 40～80℃という数値範囲は、前後の端点だけ、実施例の記載があるが、その両端点の数値の間の範囲は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された数値範囲に含まれていない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

■ 事例（3）：請求範囲の縮減

補正前の請求項	補正後の請求項
pH = 6~12	pH = 6~9
●出願当時の 実施例 に開示されたより好ましい反応条件が pH=6~8である場合	

【理由】：補正後の数値範囲のエンドポイント(9)が既に出願当時の明細書に開示されていない。

■ 事例（4）：請求範囲の拡張

補正前の請求項	補正後の請求項
HLB値 = 9~11	HLB値 = 7.5~11
出願当時の 実施例 に開示された瞬間凝固接着剤のHLB値（親水性-親油性平衡値）が7.5~11である場合	

- 【理由】：1. 補正後の数値範囲のエンドポイント(7.5)が既に出願当時の明細書に開示されている。
2. 補正後の数値範囲が既に出願当時の明細書、特許請求の範囲に開示された明記の数値に含まれている。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

除くクレーム

- 知財局の2020.11.19付の公告によれば、下記のいくつかの状況に限り、除くクレームを用いて請求項を補正することができる。

1. 新規性欠如に係る拒絶理由を解消するための引例
2. 拡大先願に係る拒絶理由を解消するための引例
3. 先願に係る拒絶理由を解消するための引例であるが、「同日出願」の引例は適用しない。
4. 物に係る請求項の「人類」の部分を排除するため。
5. 方法に係る請求項の「生命がある人体動物体を実施する手術」を排除するため。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-7 補正

補正方針

- 1) 出願人から早く査定を受けるよう明確に指示があつて、具体的な特定内容の縮減／補正を受け入れる場合を除き、技術的特徴進歩性の範囲のために尽力し、始めから特許請求の範囲を過小な範囲に縮減するのは望ましくない。
- 2) もし審査官が自発的に外国対応出願の補正内容/規定方法に言及しない場合、範囲の過度な縮減を避けるため、自発的に言及するのは望ましくない。
- 3) 面接手続きを通じて、審査官の心証を探り、且つ補正案を確定するために、審査官に補正方法を記録させる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定

- 微生物は当業者が容易に入手できない場合：寄託が必要
- 出願前に台湾寄託機関に寄託が必要
- 出願前に知財局認可の外国寄託機関に寄託した場合、出願後の台湾寄託機関への寄託が可
- 出願願書に寄託情報記載は不要
- 寄託証明書類の提出
 - 出願前台湾寄託機関に寄託：台湾寄託機関発行の寄託証明書
 - 生存試験は肯定：寄託証明書が発行
 - 出願後台湾寄託機関に寄託：（1）と（2）の両方必要
 - （1）台湾寄託機関発行の寄託証明書
 - （2）外国寄託機関発行の寄託証明書
- 寄託証明書の提出期限
 - 優先権主張有：最先の優先日より16ヶ月
 - 優先権主張無：出願日より4ヶ月
- 台湾と相互承認の国に寄託の場合：台湾に寄託不要

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定

■ 日本と台湾の間の特許手続き上の微生物寄託における相互承認

発効日：2015年6月18日

適用対象：2015年6月18日からの新規特許出願

● 発効前の手続き：

日本の国際寄託機関に寄託した場合

➡ 台湾で出願する時に台湾での寄託が**必要**

● 発効後の手続き：

日本の国際寄託機関に寄託した場合

➡ 台湾で出願する時に台湾での寄託は**不要**
日本の寄託証明書のみを提出すればよい。

寄託証明書：受託証

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定

■ 日本の国際寄託機関

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が運営している二つのセンター：

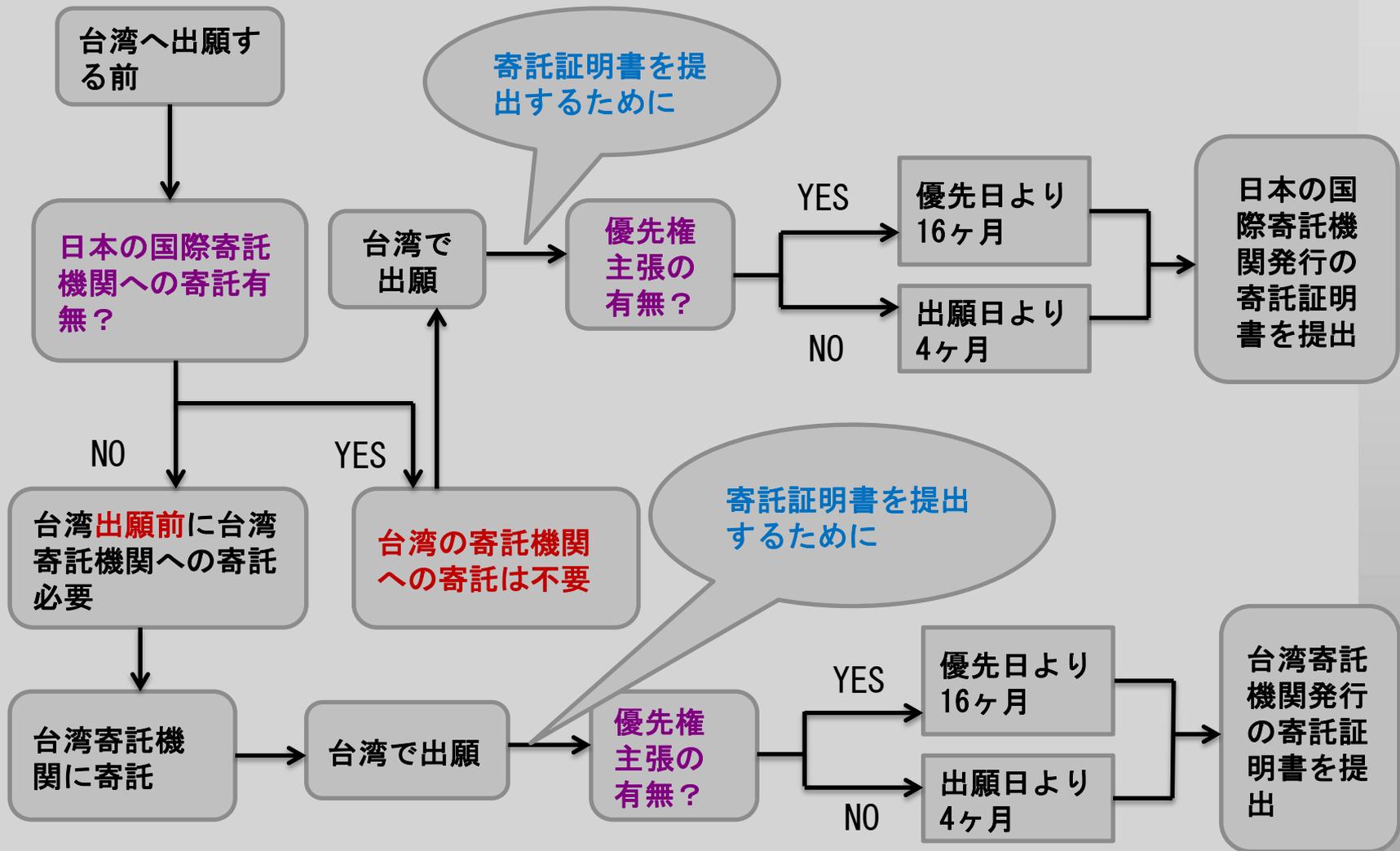
- 特許微生物寄託センター（NPMD）
- NITE特許生物寄託センター（NITE-IPOD）

■ 台湾の寄託機関

- 財団法人食品工業発展研究所（FIRDI）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定



1 台湾特許出願実態と制度の概要

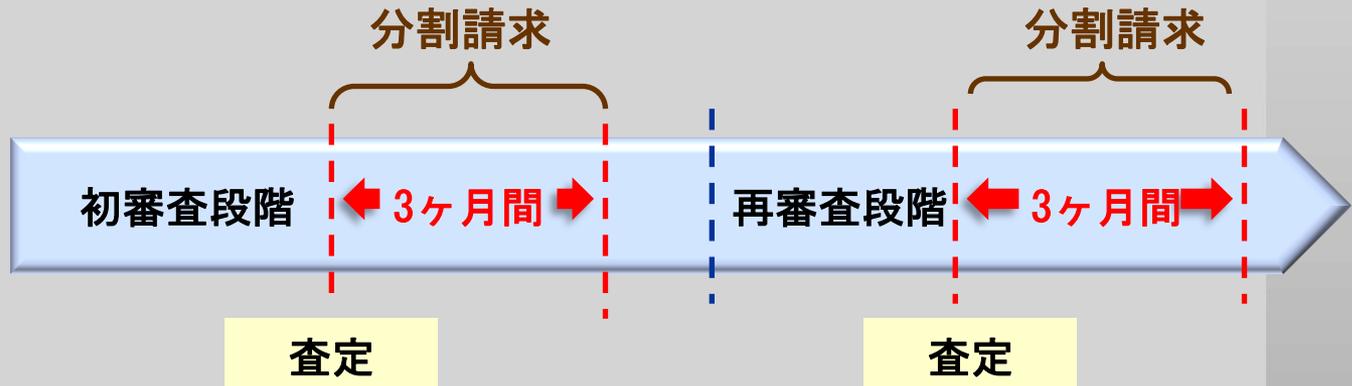
1-9 分割制度

分割請求

ケース 1
審査中の分割



* ケース 2
特許査定後の分割



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-9 分割制度

特許初審査の査定後でも分割出願できる

初審査、再審査

査定送達

公告日



3ヶ月以内

分割出願

- ・ 元の出願明細書に記載の技術内容に限り分割出願できる
- ・ 査定された元の出願の特許請求の範囲に記載の技術内容から分割してはならない

特許請求の範囲に
A. Bが含まれる



特許請求の範囲B

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-9 分割制度

日本と台湾の分割できる時期の比較

台湾（専利法34条2項各号）	日本（特許法44条1項各号）
再審査の査定前	明細書等補正できる時期（審査時、拒絶査定不服審判時）
	拒絶すべき旨の最初の査定の謄本送達日から3月以内
初審査、再審査の特許すべき旨の査定の謄本送達から3月以内	特許すべき旨の査定の謄本送達日から30日以内（前置審査又は審査に付された出願を除く）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-10 二重出願制度

- 二重出願：同一出願人が同一発明を特許出願と実用新案出願の両方に同日に出願すること

■2013年6月13日改正法の施行前

- 特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。
- 特許権を選択した場合、実用新案権は最初から存在しないものとなる。

■2013年6月13日改正法の施行後

- 特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。
- 特許権を選択した場合、特許権の発生日より実用新案権が消滅し、実用新案権の消滅前の権利は依然として存在する。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-10 二重出願制度

■ 二重出願のメリット

早期権利化

- 特許出願と同じ登録請求の範囲の実用新案出願は約3ヶ月で登録される。

通常の特許出願は審査請求してから約23ヶ月で登録される。二重出願により特許出願と同じ登録請求の範囲の権利は二重出願の実用新案権により早期に権利化される。

- 製品に登録番号を早期に表記できる。

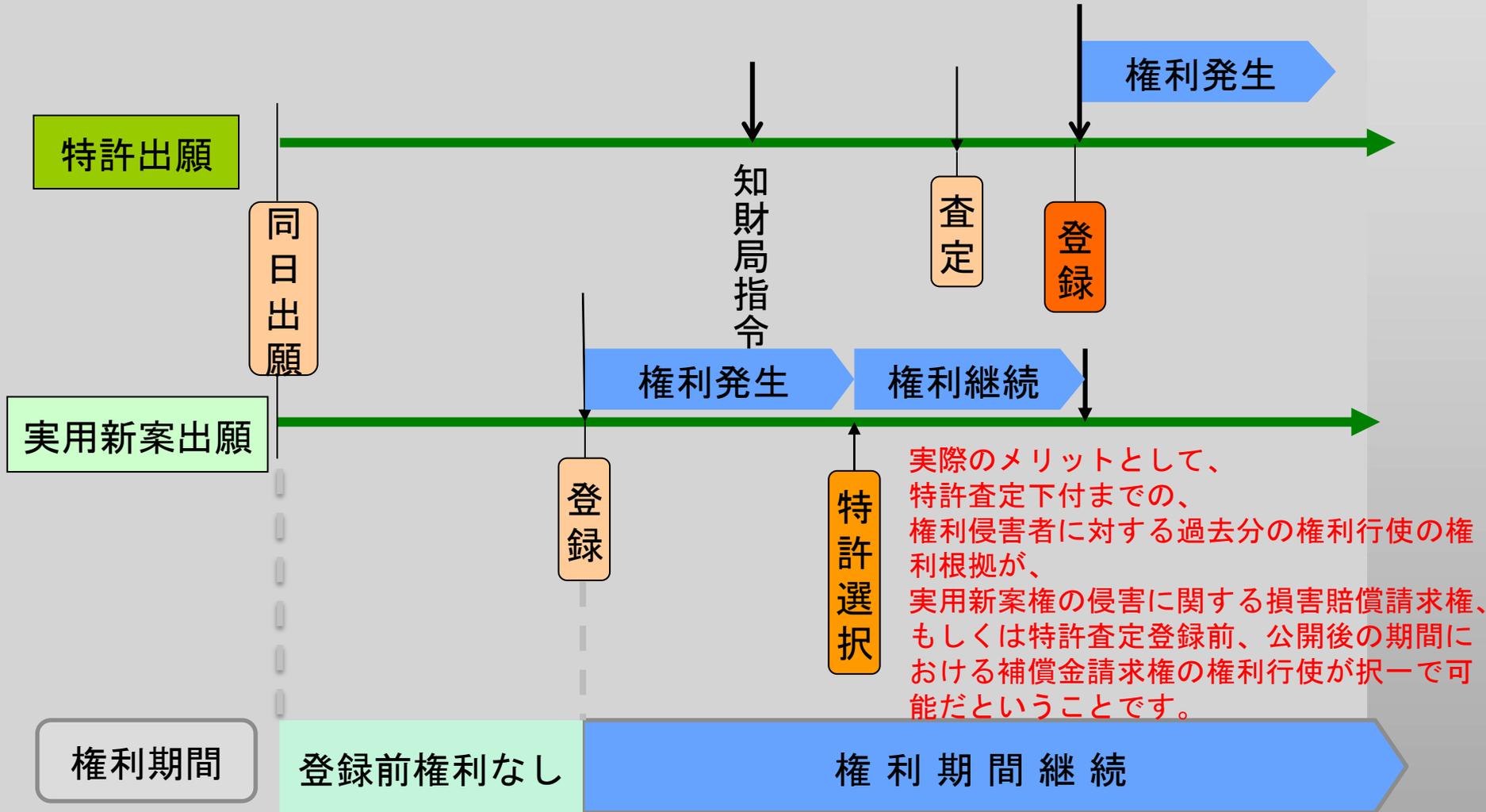
二種類の権利による保護期間が長くなる

- 特許権の存続期間は出願日より20年をもって終了、実用新案権の存続期間は出願日より10年をもって終了し、早期に権利が発生すると、権利を持っている全体の権利の期間が長くなることとなる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-10 二重出願制度

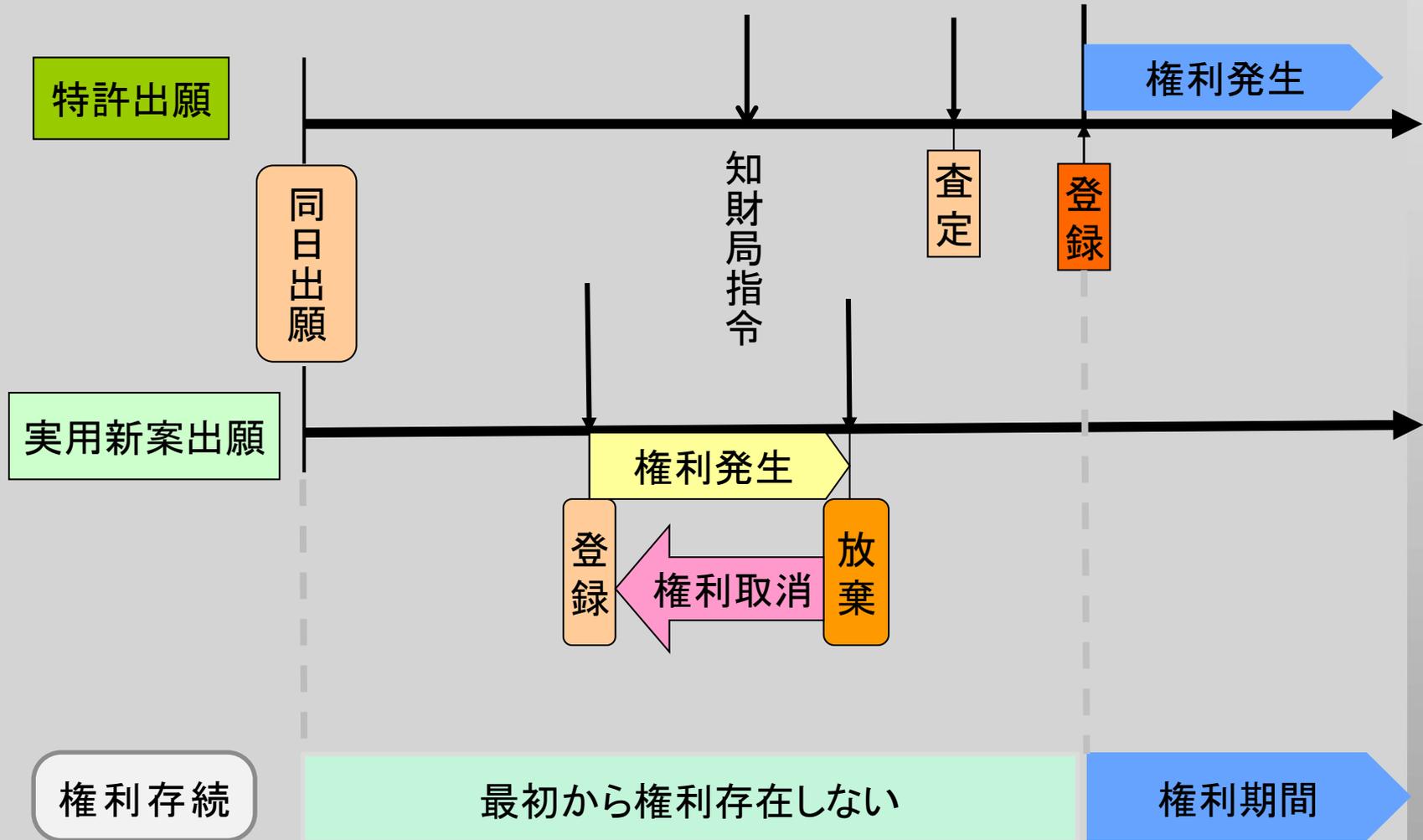
■ 2013年6月13日改正法以降の二重出願



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-10 二重出願制度

■ 2013年6月13日改正法以前の二重出願



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-10 二重出願制度

■ 2013年6月13日改正法による二重出願制度

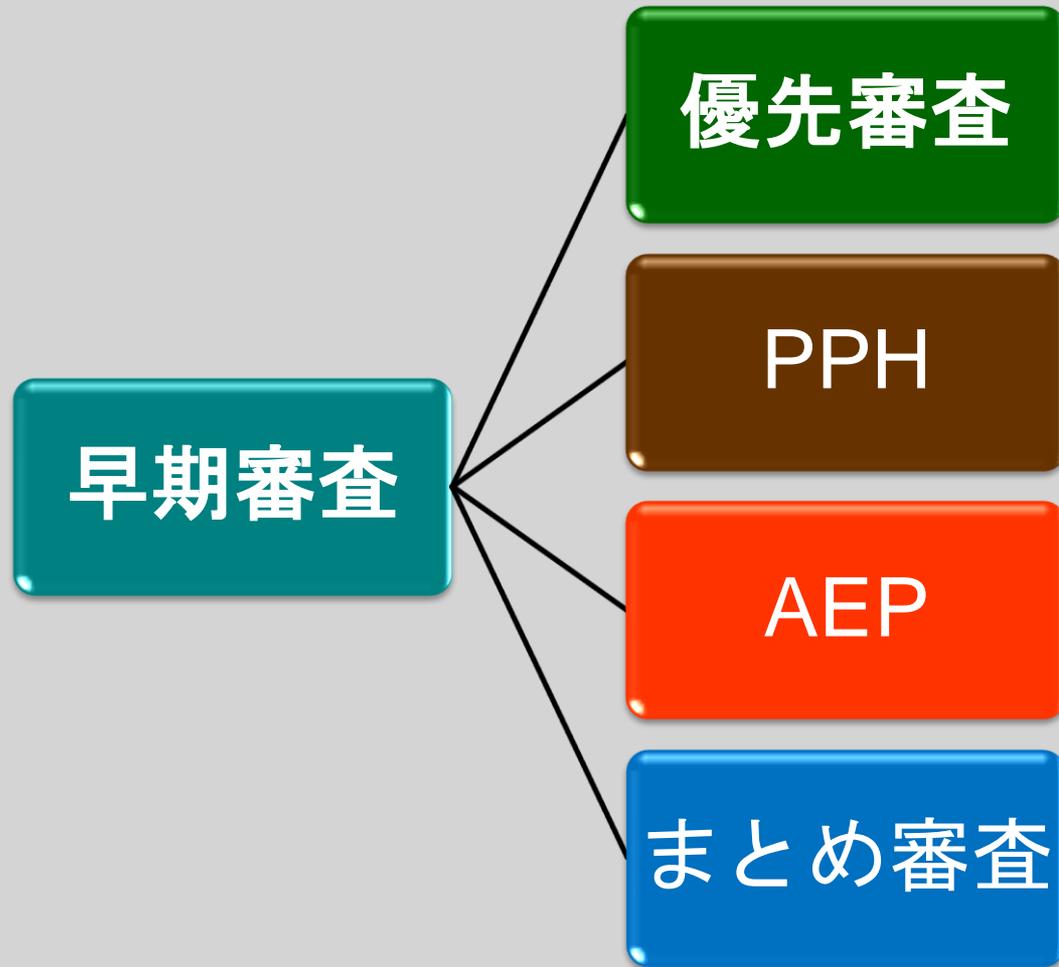
- 同一出願人、同一内容の発明、同日に特許と実用新案の両方に出願する。
- 特許出願と実用新案出願の両方の願書に二重出願したことを明記する（何れかの一方のみを記載、又は両方とも記載しない場合、特許出願は拒絶査定を受ける）。
- 特許権を選んだ場合、特許出願の特許公報が発行されるまで実用新案権を存続させなければならない（実用新案権が存続していない場合、特許権が与えられない）。

メリット

特許査定までの、権利侵害者に対する過去分の権利行使の権利根拠について、実用新案権の侵害に関する損害賠償請求権、もしくは特許査定登録前、公開後の期間における補償金請求権の権利行使が択一で可能だということです。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

優先審査

- 2002年から
- 要件：
 - 1、公開公報が発行済み
 - 2、審査請求済み
 - 3、出願人以外の第三者による商業上の実施行為
- 申請できる人：出願人、第三者（実施者）
- 提出書類：商業上の実施行為を証明する書類（例えば、カタログ）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, PPH)

- 締結国：米国、日本、スペイン、韓国、ポーランド、カナダ
- 日台特許審査ハイウェイ (PPH MOTTAINAI計画)
 - 2012年5月1日より試行期間としてPPH試行開始
 - 2019年5月1日よりPPH MOTTAINAIを正式施行
- 適用対象

特許出願 → 適用可能

実用新案出願、意匠出願 → 適用不可

■ 請求できる時期

◆ 審査着手通知受領後

◆ PPHの請求可能期間 → 審査着手通知を受けてから
1回目拒絶理由通知発行前まで

◆ 未公開の場合 → 2016年4月1日以前早期公開請求必要
2016年4月1日以後早期公開請求不要

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, PPH)

■申請要件

- (a) PPHを申請する台湾出願及び対応日本出願について優先日又は出願日の内、最先の日付が同一であること。
- (b) 対応日本出願の特許請求の範囲の中に特許可能と判断された請求項があること。
- (c) 台湾出願の特許請求の範囲と対応日本出願の特許可能と判断された特許請求の範囲が完全に一致すること。

■提出書類

- (1) 対応日本出願の特許可能と判断されて特許請求の範囲
- (2) 対応日本出願の全ての拒絶理由通知書
- (3) 日本審査官に引用された全ての文献
- (4) 台湾出願と対応日本出願の特許請求の範囲の対応関係を示す書面

◆上記の1)、2) 及び3) の中文訳又は英文訳を提出する。

- 実務上:審査官はJPO AIPNから入手でき、**提出不要**
- 審査官から要求された時提出しなければならない。

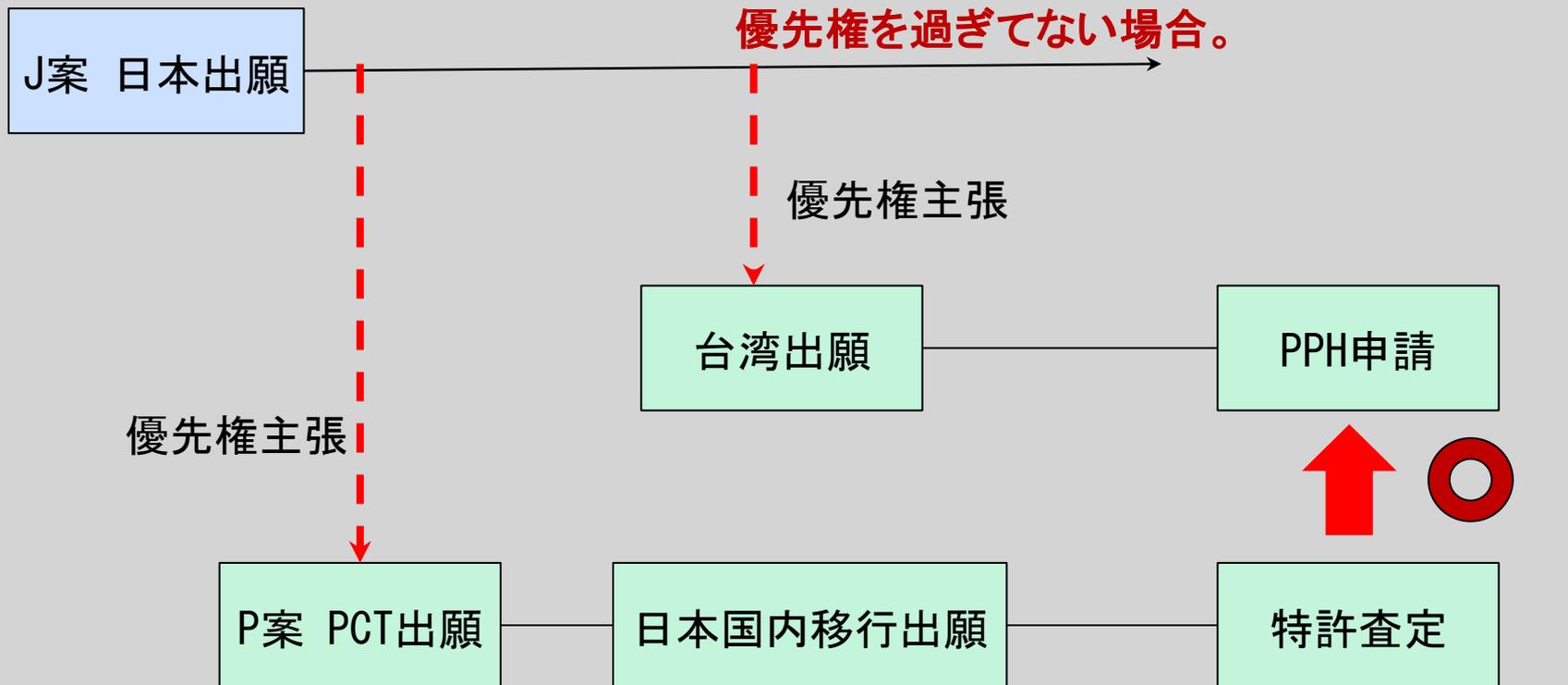
◆特許庁手数料: なし

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, PPH)

■ 実例-1



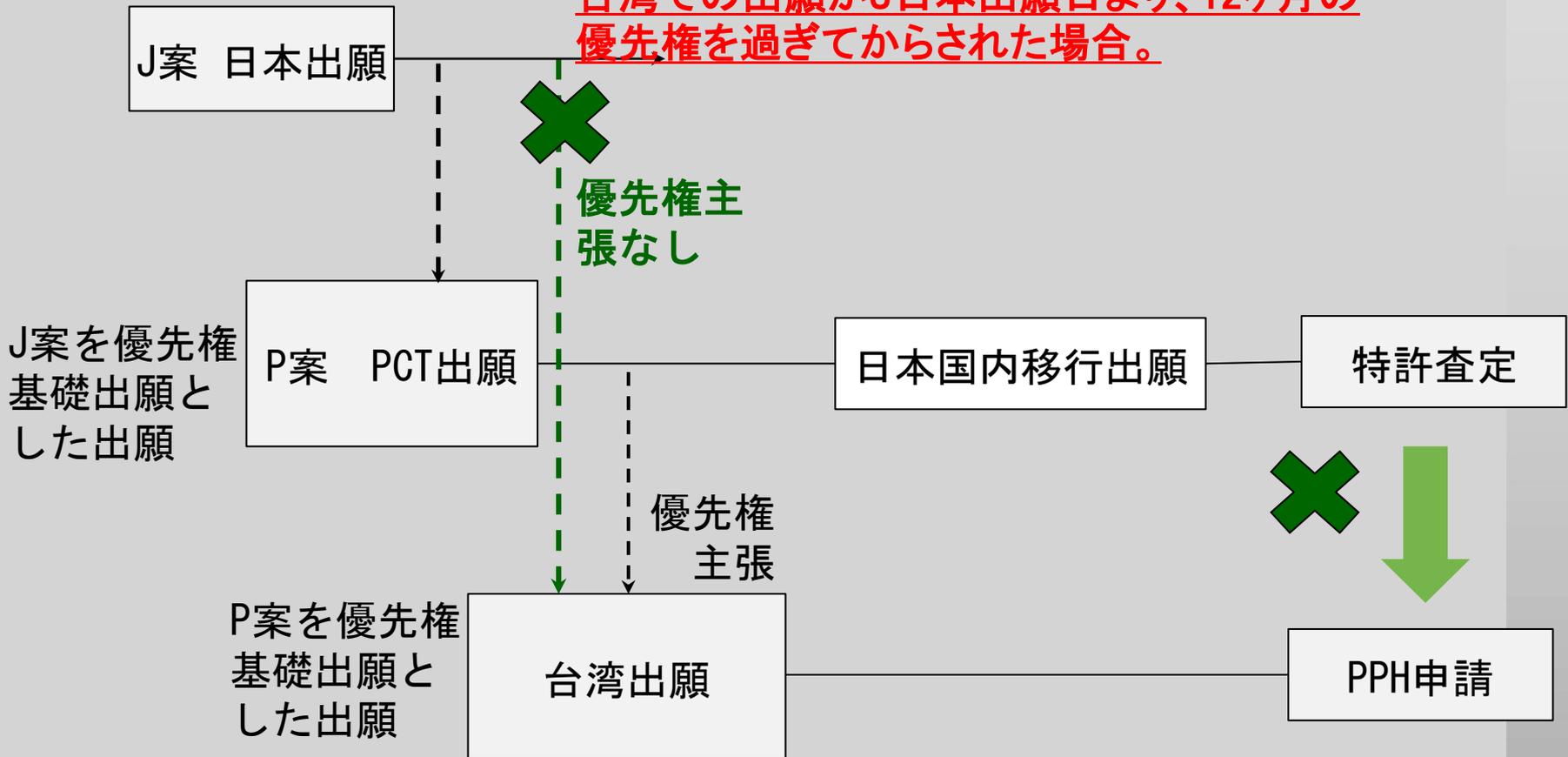
申請要件を満たしている：PCT日本国内移行出願の優先日＝台湾出願の優先日

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

■ 実例-2

台湾での出願がJ日本出願日より、12ヶ月の優先権を過ぎてからされた場合。



PPH申請要件を満たさない：PCT日本国内移行出願の優先日 \neq 台湾出願の優先日

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, PPH)

PPH申請件数統計

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
米一台	321	327	343	542	457	455	602	525	458	402
日一台	515	523	455	471	437	427	483	389	384	430
韓一台		6	20	14	18	37	20	20	37	34
スペイン一台	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ポーランド一台				0	0	0	0	0	0	0
カナダ一台					2	0	0	0	0	0
合計	837	856	818	1027	915	919	1105	934	879	866

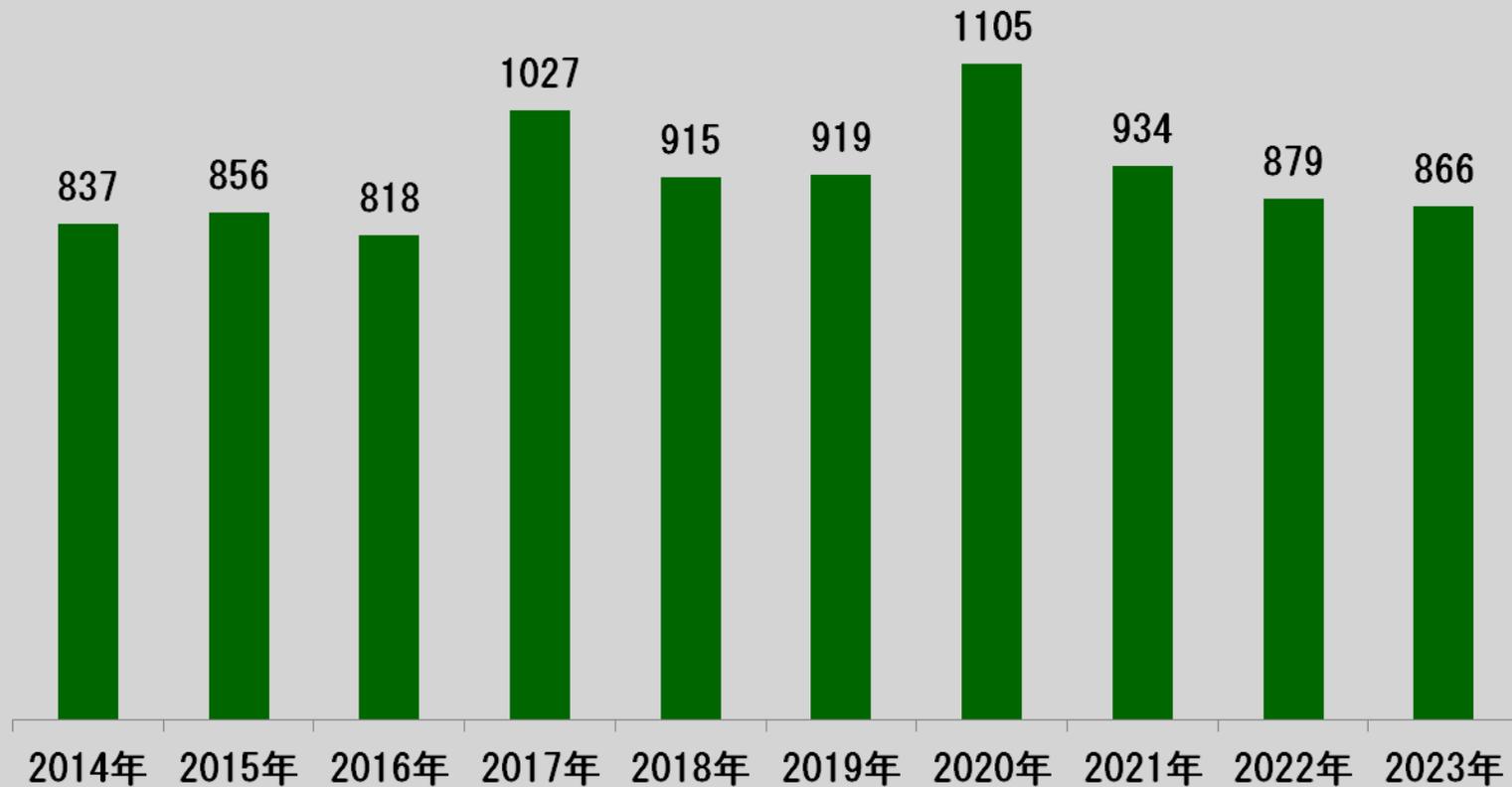
単位：件数

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, PPH)

PPH申請の全体件数の推移



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

特許審査ハイウェイ申請案件統計データ

	PPH申請の案件	通常審査の案件
特許査定率	92.87 %	78.46 %
OAなしの特許査定率	30.83 %	6.27 %
1回目のOA発行までに要する平均期間	1.55ヶ月	8.86ヶ月
特許査定までに要する平均期間	4.54ヶ月	14.37ヶ月

特許査定率 = (特許査定件数) / (特許査定件数 + 拒絶査定件数)

OAなしの特許査定率 = (OAなし特許査定件数) / (特許査定件数 + 拒絶査定件数)

2023年1月～12月までの統計

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

加速審査 (Accelerated Patent Examination Program, AEP)

2009年1月1日より試行

2010年1月1日より正式施行

■ 請求できる時期

- 審査開始通知書（審査着手通知書）受領後
- 2016年4月1日以前：公開公報の発行が必要
2016年4月1日から：公開公報の発行が不要

■ 事由

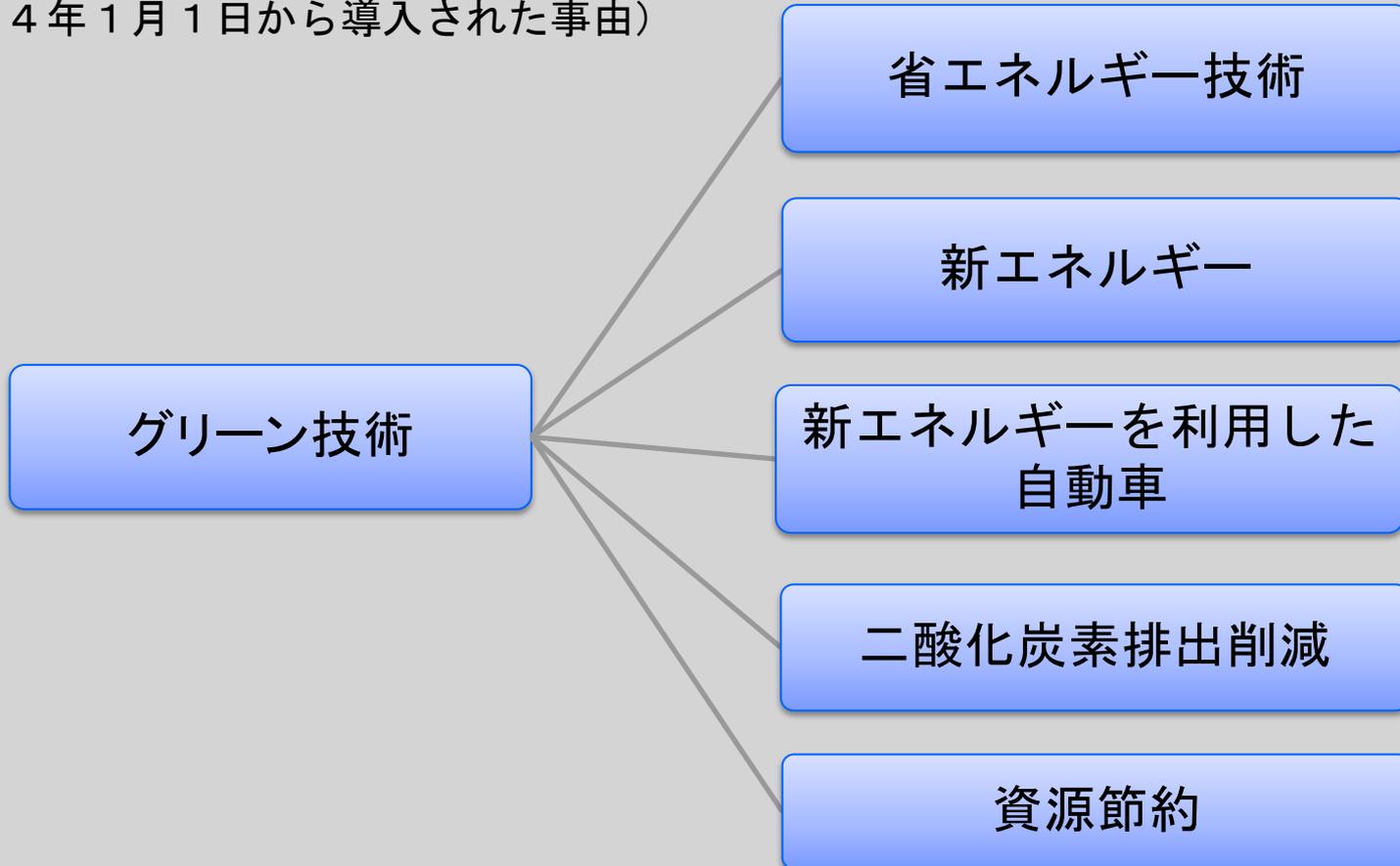
- 1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合（特に締結関係不要）
- 2・日本、米国、欧州の特許庁から拒絶理由通知書が発行された場合
- 3・出願人による商業上の実施に必要な場合

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

加速審査 (Accelerated Patent Examination Program, AEP)

事由4・グリーン技術に関連する出願
(2014年1月1日から導入された事由)



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

■ AEPの提出書類

事由1	事由2	事由3	事由4
台湾出願の対応外国出願が特許された場合	日本、米国、欧州の特許庁から拒絶理由通知書が発行された場合	出願人による商業上の実施に必要な場合	グリーン特許
1) クレームを含む特許公報（又は特許査定書とクレーム） 2) 拒絶理由通知書、意見書、サーチレポート 3) 両者のクレームの相違点の説明 4) 特許公報以外の引例 知財局手数料：無料	1) 対応外国出願のクレーム 2) 拒絶理由通知書、意見書、サーチレポート 3) 両者のクレームの相違点の説明 4) 特許公報以外の引例 知財局手数料：無料	1) 商業上の実施行為を証明する書類 2) 契約書、カタログ等 知財局手数料 NT \$ 4,000を納付する	1) グリーン技術の説明書 知財局手数料 NT \$ 4,000を納付する

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

■ AEPの申請件数統計

年 事由	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
事由1	489	388	227	209	175	154	294	352	204	223
事由2	24	21	11	11	10	16	44	59	13	11
事由3	168	145	155	110	120	128	131	126	118	111
事由4	46	36	27	34	37	14	25	40	55	70
合計	727	590	420	364	342	312	494	577	390	415

事由1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合

事由2・日本、米国、欧州の特許庁から拒絶理由通知書が発行された場合

事由3・出願人による商業上の実施に必要な場合

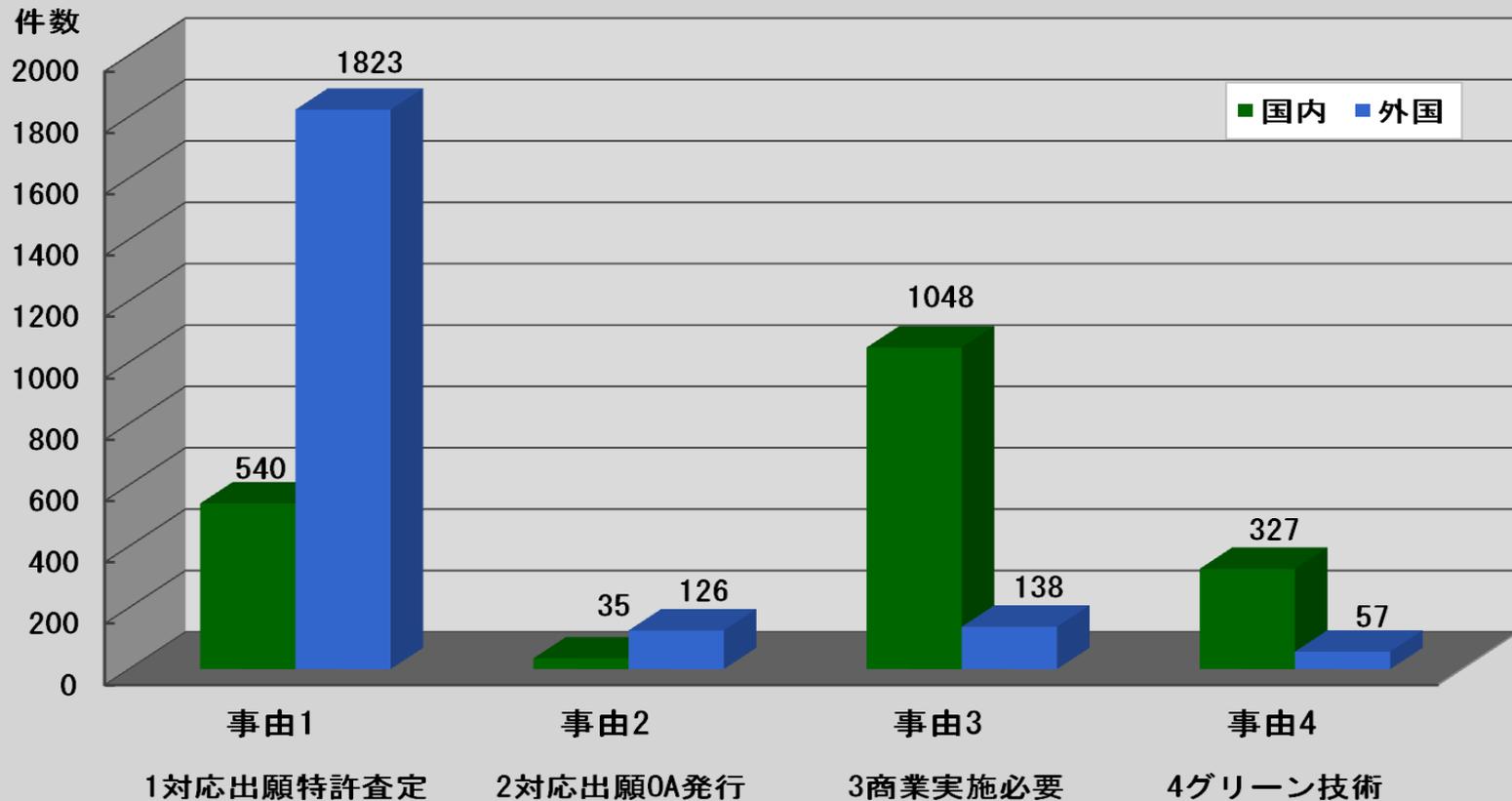
事由4・グリーン特許

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

加速審査 (Accelerated Patent Examination Program, AEP)

2014-2023 特許加速審査AEP案件に於いて主張された事由類別統計

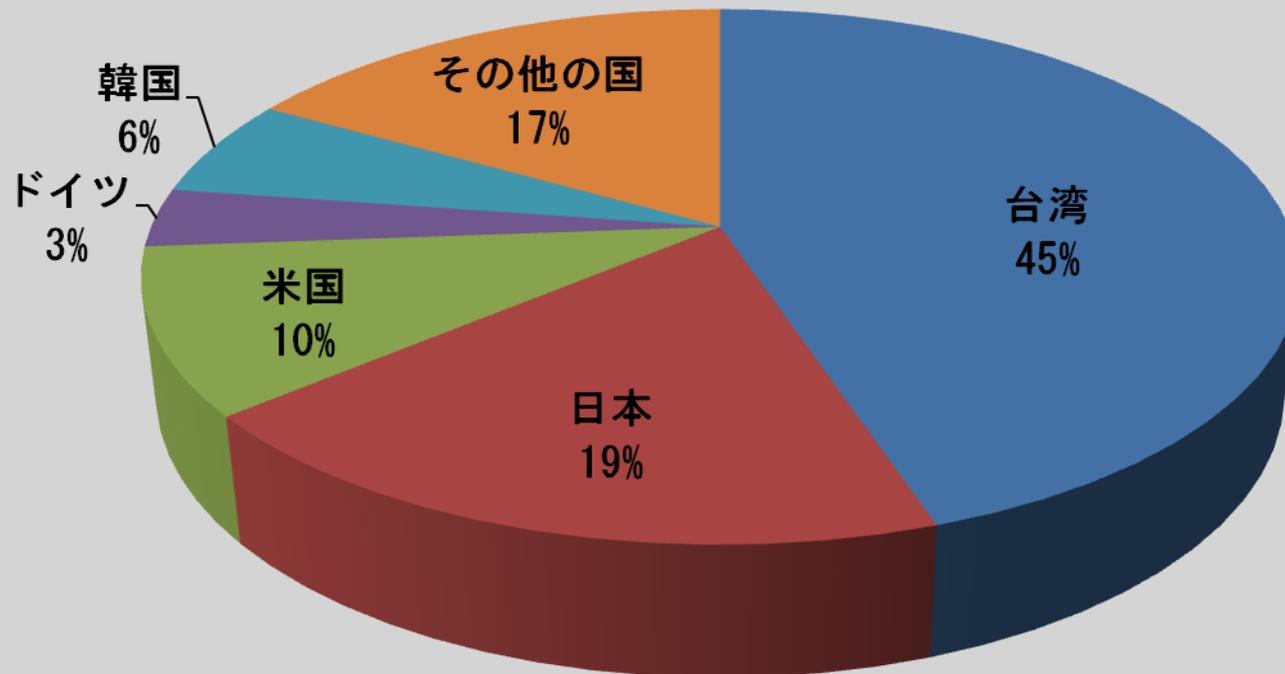


1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

加速審査 (Accelerated Patent Examination Program, AEP)

2014年から2023年までのAEP申請件数における申請人の国別割合



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

加速審査 (Accelerated Patent Examination Program, AEP)

■ AEP申請案件の平均審査日数

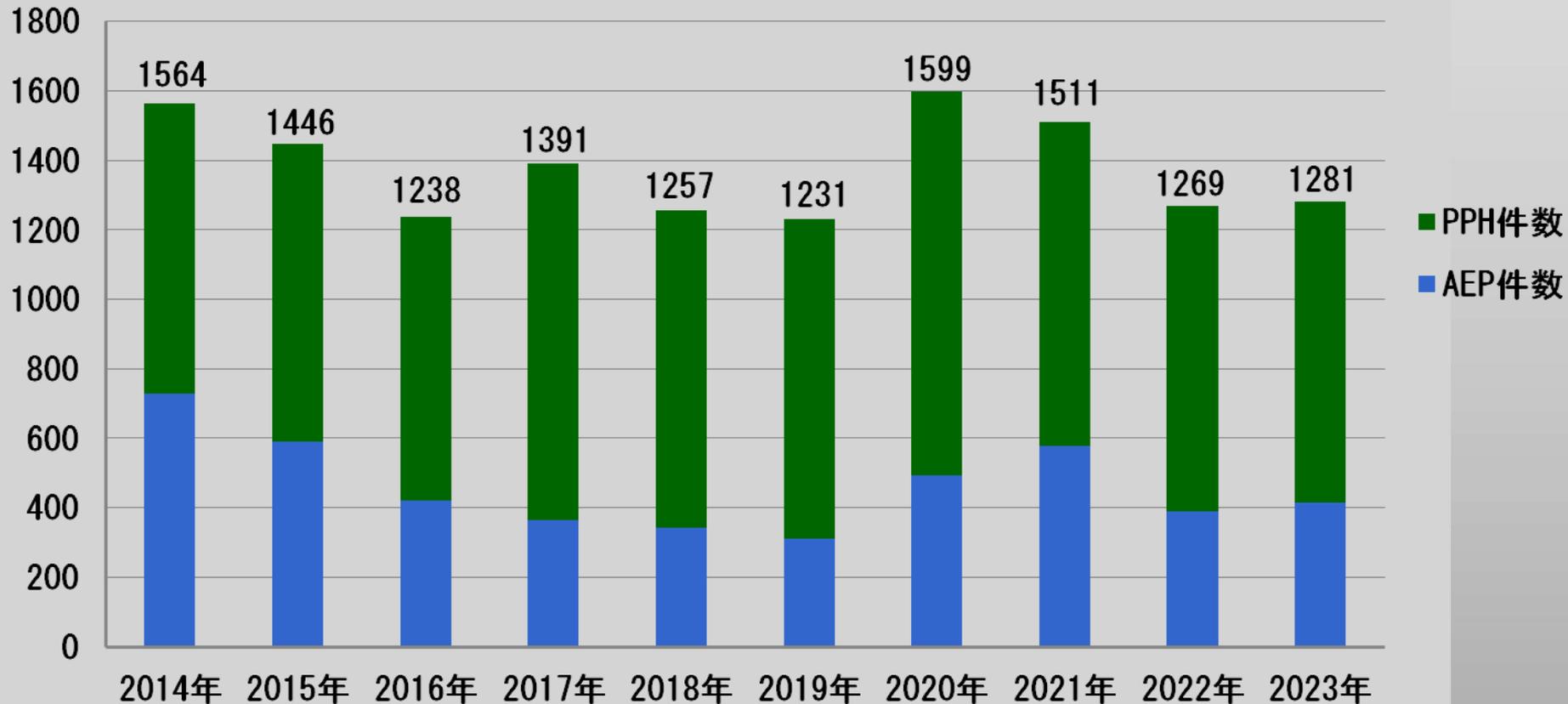
申請事由	AEP初回OA まで平均日数	AEP特許査定 まで平均日数	PPH 初回OA まで平均日数	PPH 特許査定 まで平均日数	通常審査 初回OA まで平均日数	通常審査 特許査定 まで平均日数
事由1	48.6 (日)	140.5 (日)	47 (日)	136.2 (日)	266 (日)	431.1 (日)
事由2	60.3 (日)	257.1 (日)				
事由3	90.4 (日)	235.1 (日)				
事由4	64.8 (日)	219.4 (日)				

2023年1月から12月末までのAEP申請案件統計

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

■ AEPとPPHの合計件数の推移



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

■ PPHとAEPの応用事例

＜事例1＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、日本出願と同じクレームで台湾での特許を受けたい場合。

提案： PPH利用

理由： AEPとPPHの両方を利用できるが、PPHの審査期間がAEPより短く、特許査定率が高い。

＜事例2＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、台湾出願が既に1回目の拒絶理由通知書が発行された場合。

提案： AEP利用

理由： PPHの適用条件を満たさない。

＜事例3＞優先権主張の基礎となる日本出願がまだ特許査定を受けていないが、台湾出願の対応ドイツ出願が特許査定を受けた場合。

提案： AEPを利用する。

理由： 台湾出願のドイツ対応出願が特許されれば、AEPを利用できる。PPHの適用条件を満たさない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

まとめ審査

2012年10月1日より正式導入

2013年5月10日改正

要点：

- 同一技術の関連出願
- 審査請求済み
- 公開公報発行済み
- 拒絶理由通知書未発行
- 一度に申請できる案件数：2件～10件
- 知財局手数料なし
- まとめ審査に入ってから3ヶ月以内、或いはまとめ審査中の審査官の指定期間内に意見書又は補正書を提出してから3ヶ月以内に審査結果が出る

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-11 早期審査

まとめ審査

●メリット

- 複数の関連出願について一度の面接で内容を説明できる。
- 通常の出願より早期に審査結果が出る。

● 利用現状

- 2013年01月01日から2013年12月31日まで

申請数 4件

出願件数 26出願

- 2014年01月01日から2014年12月31日まで

申請数 1件

出願件数 2出願

- 2015年01月01日から2015年月12月31日まで

申請数 1件

出願件数 4出願

- 面接を行った日から約30日で審査結果が発行される。

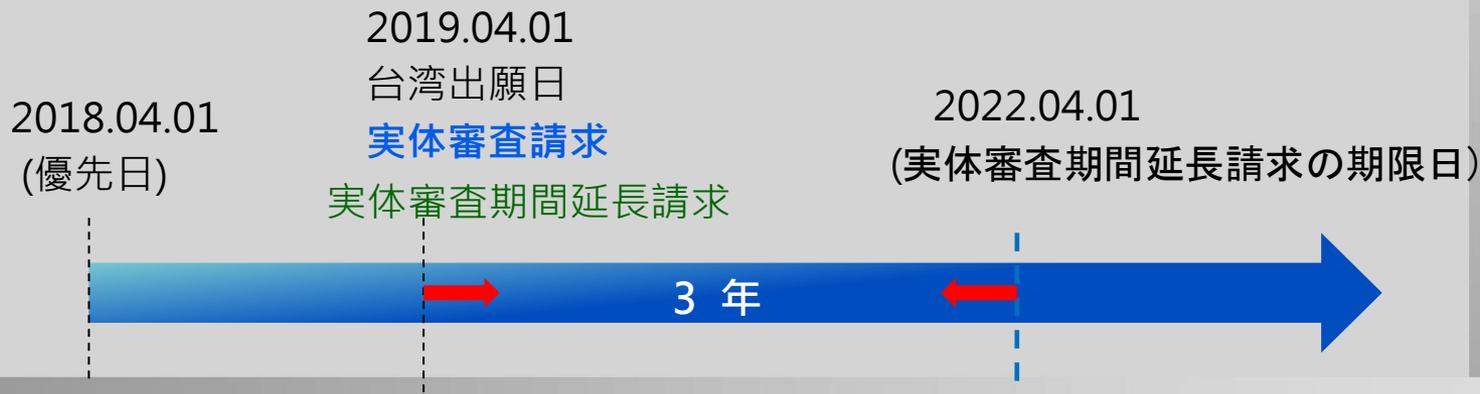
1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-12 遅延審査制度

提案 1：実体審査請求の期間満了直前に実体審査を請求する



提案 2：出願と同時にまたは出願後、実体審査を請求するが、審査期間延長を請求する (2015. 04. 01より施行)



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-12 遅延審査制度

審査を遅らせたい場合：遅延審査を利用する

遅延審査制度発効日：2015年4月1日

遅延できる期間：出願日より3年

適用対象：特許出願のみ

次の事情のいずれかがある場合、適用できない

- 1、既に拒絶理由通知書または査定書を受けた場合
- 2、分割出願手続きを行った出願
- 3、第三者から実体審査を請求した出願
- 4、加速審査（AEP）又は特許審査ハイウェーを申請した場合

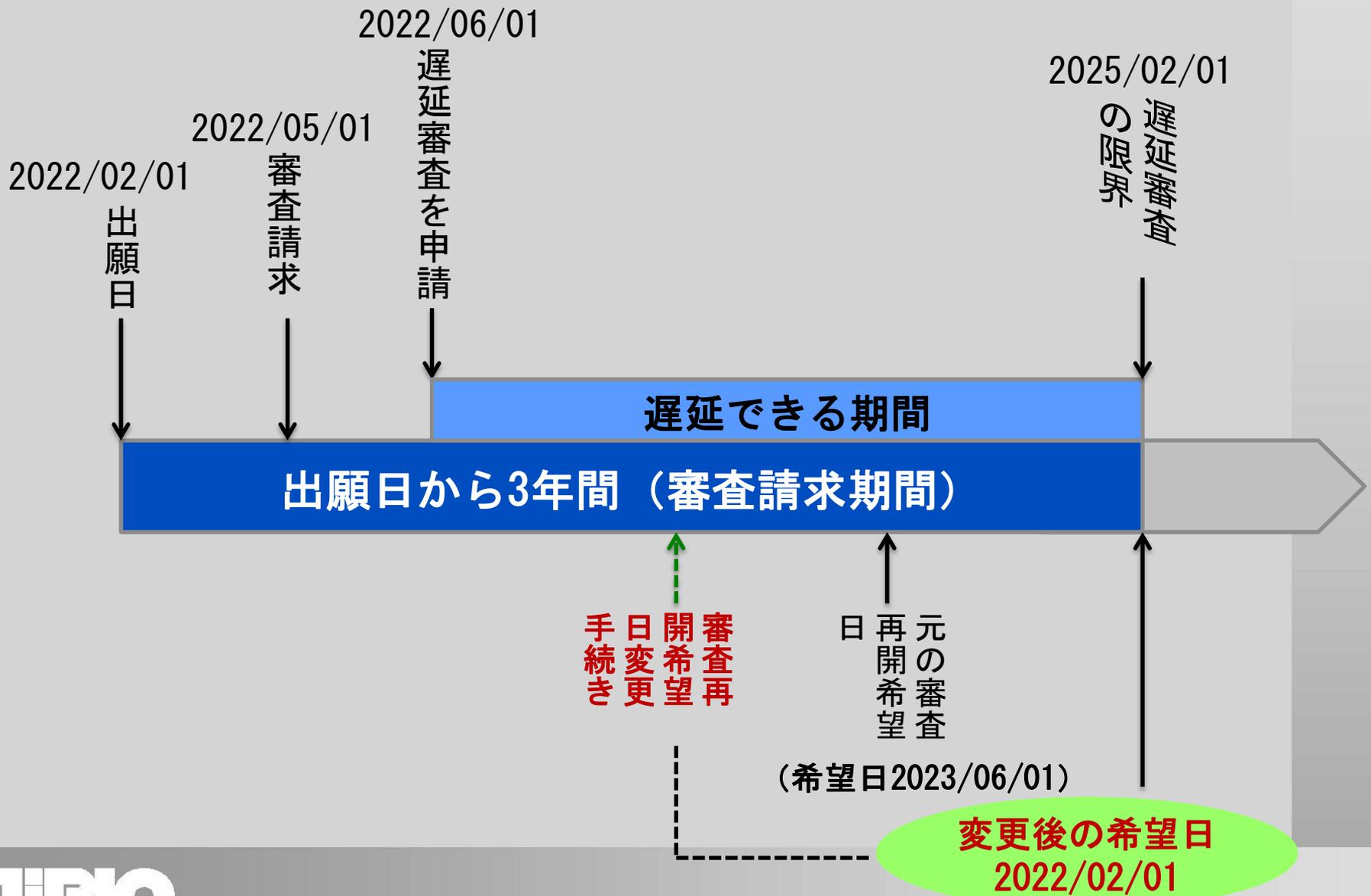
注意事項 1、遅延請求書には審査再開の希望日を記入すること。

2、遅延審査請求の知財局手数料：なし

2015年4月1日から2018年12月31日までの申請件数：352件

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-12 遅延審査制度



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

- ◆2013年前旧法：関連条文なし
- ◆2013年改正法：施行細則第39条に明文化
- ◆2020年8月25日「特許出願情報提供作業要点（原文：發明專利申請案
第三方意見作業要點）」制定公布、9月1日から施行。

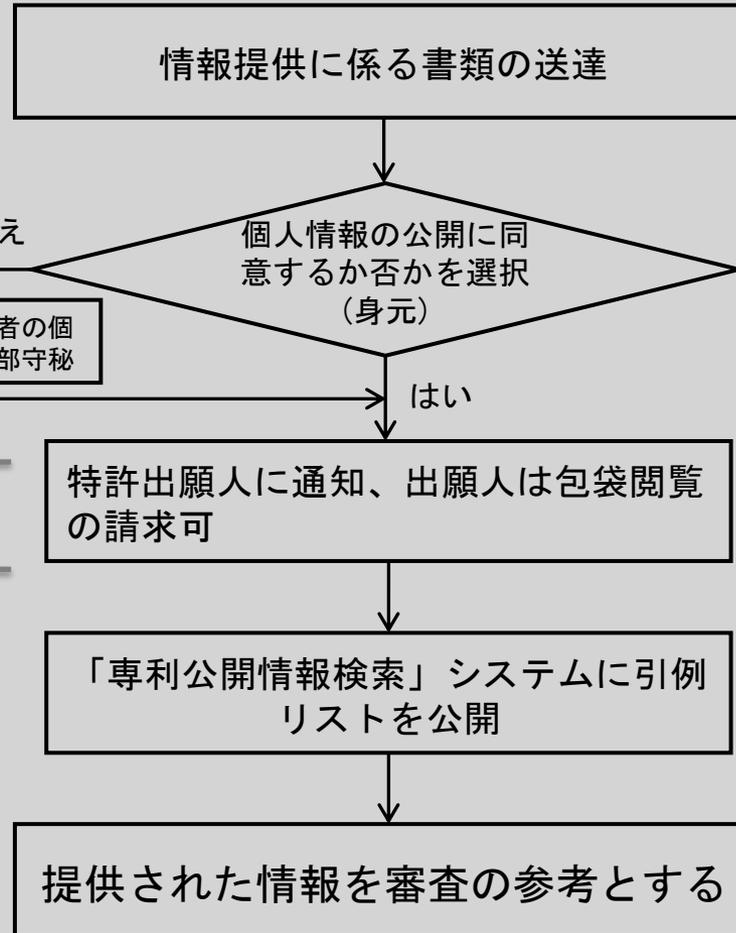
1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

2020年09月01日以降
の情報提供制度

提供者の
個人情報
(身元)守
秘を事前
設定

定型内容の
書簡で特許
出願人に通
知する



特許公開前に情報提供を受理

提供情報を非公開にする希望可能

提供された情報の「引例リスト」をオンラインで公開

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

記載事項

- 情報提供者の氏名、住所を申請書に記載
- 情報提供者名を秘匿し、情報を非公開とすることも可能
- **ダミーで情報提供を行うことも可能**

提出資料

- 意見書
- 特許付与すべきでないことの証明書類
- 証明書類添付の理由書

弊所の扱った案件の統計によれば、情報提供のあった出願の7割で提供文献が引例として利用された。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

■ 日本と台湾の情報提供制度の比較

制度内容	日本	台湾
提供対象	特許、実用新案	特許
情報提供できる時期	特許出願が特許庁に係属している場合（登録後でも可能）	出願した後、いつでも情報を提供することができる
情報提供者へのフィードバック	あり	なし (資料受付の確認のみ)
匿名による情報提供（情報提供申請書に氏名、住所不記載）	可	可 (事実上可能)
政府料金	なし	なし

オンラインの提供も可能

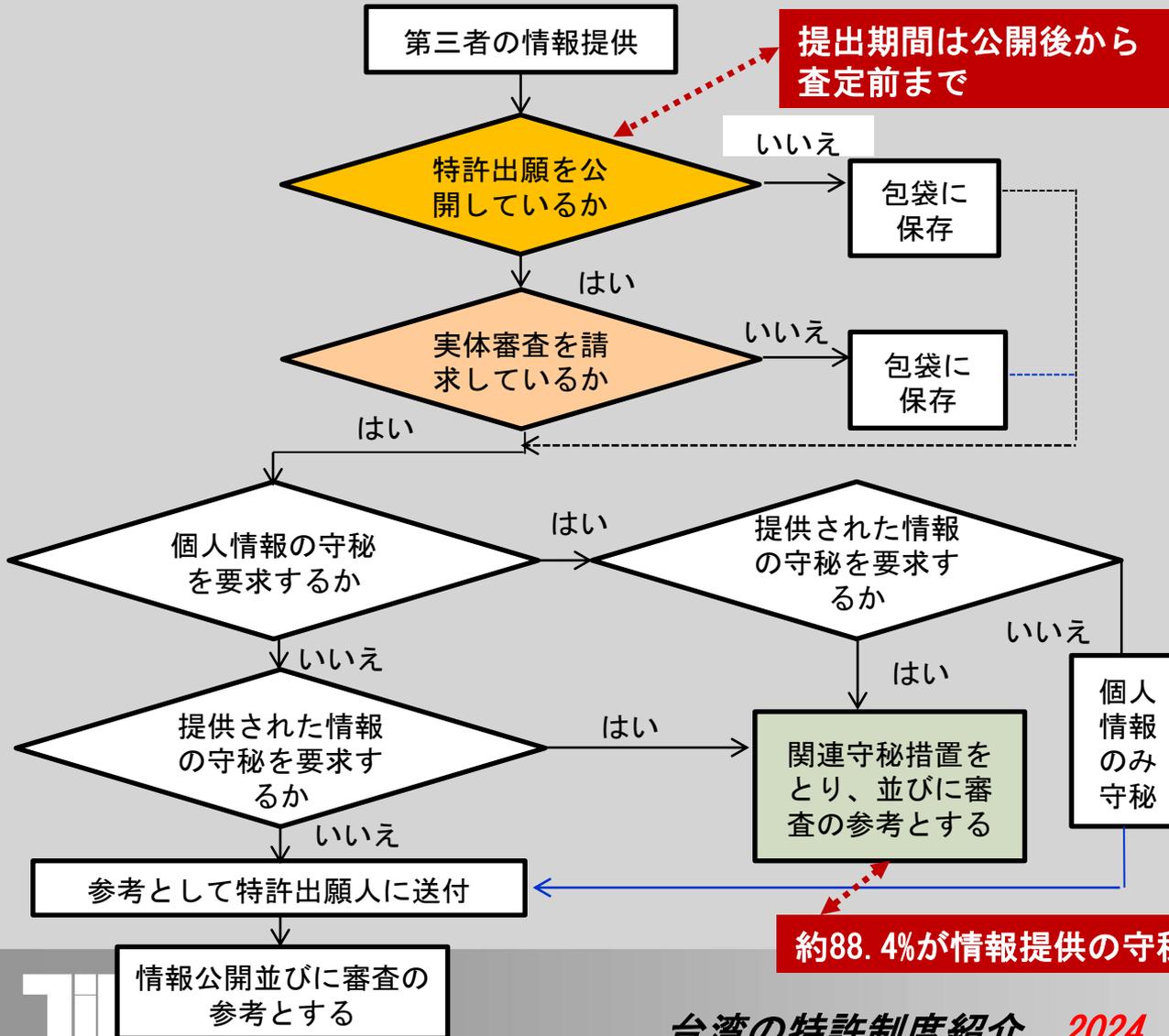
台湾>> 情報提供で使用する証拠には、一事不再理原則の適用がない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

情報提供の流れ

20200901以前制度の特点



1. 特許公開前の情報提供は不受理

2. 情報守秘要望に基づき、提供された情報は非公開

3. 情報提供者個人情報守秘の要望に基づき、出願人と外部に、一切通知/公開しない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-13 特許出願情報提供

■ 近年台湾の情報提供申請件数の統計

守秘選択肢		処理状況	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
情報守秘あり		非公開	119	104	96	87	94	82
情報守秘なし	個人情報守秘あり	公開	25	3	6	13	7	10
	個人情報守秘なし		4	1	0	1	3	7
申請案件数			148	108	102	101	104	99
平均審査終了期間 (月)			33	26	20	16	14	13.8
非公開率			80.40%	96.30%	94.10%	86.10%	90.40%	82.80%

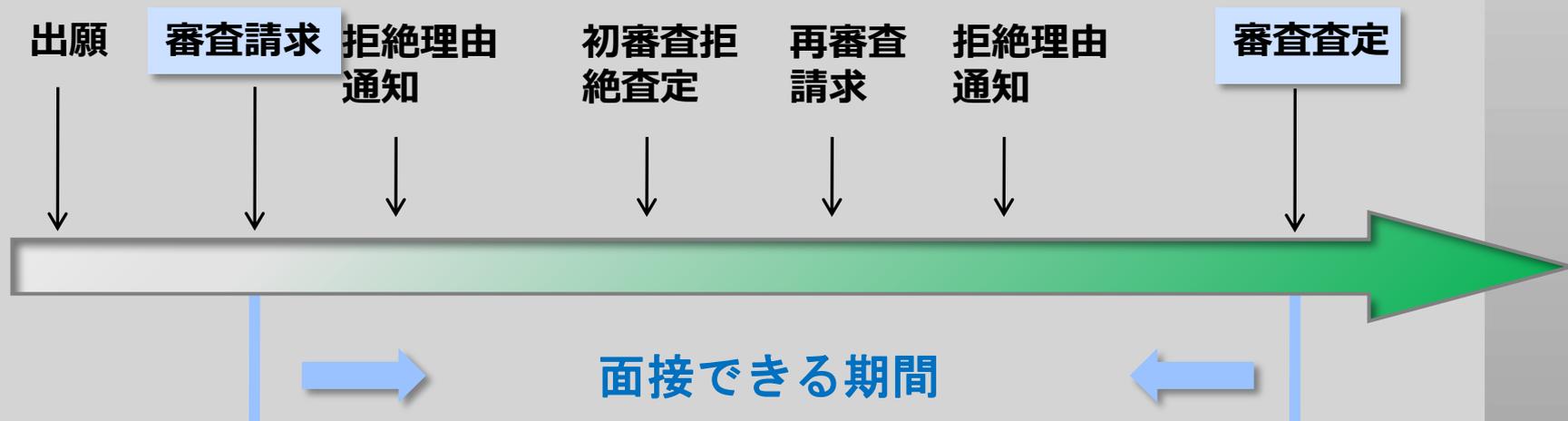
近年の統計資料から、従来の制度では平均約88.4%の第三者が申請書で「情報守秘」という選択肢を選んだことが明らかであり、これが後日、提供情報の非公開という結果につながった。

特許出願人と他の公衆がいずれも提供情報の内容を知ったり検討したりすることはできないので、提供情報も公開による透明化がなされない結果となった(秘匿されている)。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

- ・ 特許主務機関は**特許を審査するときに、請求**又はその**職権により**、期間を限定して次の各号をすべき旨を出願人に通知することができる。
 - 一. **特許主務機関に出向いて面接を受けること。**
 - 二. 必要な実験を行い、模型又は見本を補足すること。前項第2号の実験、模型又は見本の補足について、特許主務機関は必要があると認めたと**き、現場に出向いて、又は場所を指定して検証を行う**ことができる。



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接審査の種類

	種類	場所	適用の案件
1	知的財産局での面接	知的財産局	出願、無効審判
2	ビデオ面接	知的財産局が各地(新竹、台中、台南、高雄)に設置したサービス処	出願、無効審判
3	リモートビデオ面接 (2022年3月1日から)	「適当な場所」(例えば、会社内、事務所内): (1) 非公開の場所 (2) 知的財産局の定めるソフトウェア・ハードウェアの設備を備え、且つ良好なビデオ品質を維持できるもの	出願

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の必要性及びメリット

- 発明の内容を**文言で明確に説明できない**場合（例えば、装置内部の接続関係）。
 - ①本願の**技術内容が拒絶理由通知で誤解**されている場合
 - ②**審査手段が審査基準に従っていない**意見が出された場合
 - ③**重要な特許を守る、有効な権利範囲を得る**などの必要がある場合
- 無効審判において、**証拠の照合を直接会って説明**したい場合。

【メリット】

不明で、理解不足な箇所、又は理解できないことを直接会って更に詳しく説明すれば、審査官に理解してもらえる。また、**面接で審査官の考えをよく把握でき、もう一度の反論、補正する機会**を利用して、請求の範囲の補正又は説明資料を提供することにより、特許を速やかに得ることができる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

不受理のケース

審査官は面接を請求する内容について、下記の事情の一つに該当する場合、査定書で不受理の理由を述べなければならない。

- (一) 単に特許を付与できるかどうかを問い合わせたい場合
- (二) 無効審判請求において、具体的な無効審判の理由を提出せずに、面接を請求する場合
- (三) 技術内容、案件内容と明らかに関連のない理由で面接を請求する場合
- (四) 再面接を請求する際に、案件の内容がすでに明確であり、面接の必要性がない場合

(面接作業要点)

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

望ましい面接時期

- 面接規定により、審査段階の時期はいつでも面接を請求することができるが、拒絶理由通知を受けた後、**意見書と同時に面接を請求する**のが最も良いタイミングである。
- 最終拒絶理由通知を受けた後、審査官を説得して最終拒絶理由通知を**取り下げてもらいたい**、又は、**有効な権利範囲を守りたい**場合。
- **請求の範囲の補正**について、拒絶理由通知に対する補正などが適切かどうかの確認は面接の理由にならない。**補正された請求の範囲が明細書で十分に裏付けられること等を説明**する場合は、面接の理由になる。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

電話面接のデメリット点

- 台湾において「電話」での問い合わせは法的な効力を持たない（…特許主務機関に出向いて面接を受けること…）。
- 台湾では、面接後、面接記録が残されて、通常の拒絶理由通知と見なされる。

（初審査又は再審査（無効審判を含む）の面接の進行中に、明細書、図面又は図の説明などの内容について、補足説明又は補正が必要であると思われる場合、審査官が職権により、期間を指定して、明細書、図面説明の補足、補正本の提出を命じる）（面接作業要点）

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

知財局が2017年4月に面接改善方案を施行

- 目的：今後の無効審判審査口頭審理制度実施のための準備
- 改善方案の重点：
 - 1) 面接申請に面接予定の事項を記載して具体的に面接申請の必要性を示し、面接申請書に同時に「面接が依拠する審査基準」及び「面接事項及び説明」を記載することを追加
 - 2) 現行の面接記録表を修正し、且つ当事者が自ら電子設備を携帯できるよう緩和し、知財局の「面接記録表」のフォームにその陳述意見を記載

1 台湾特許出願実態と制度の概要

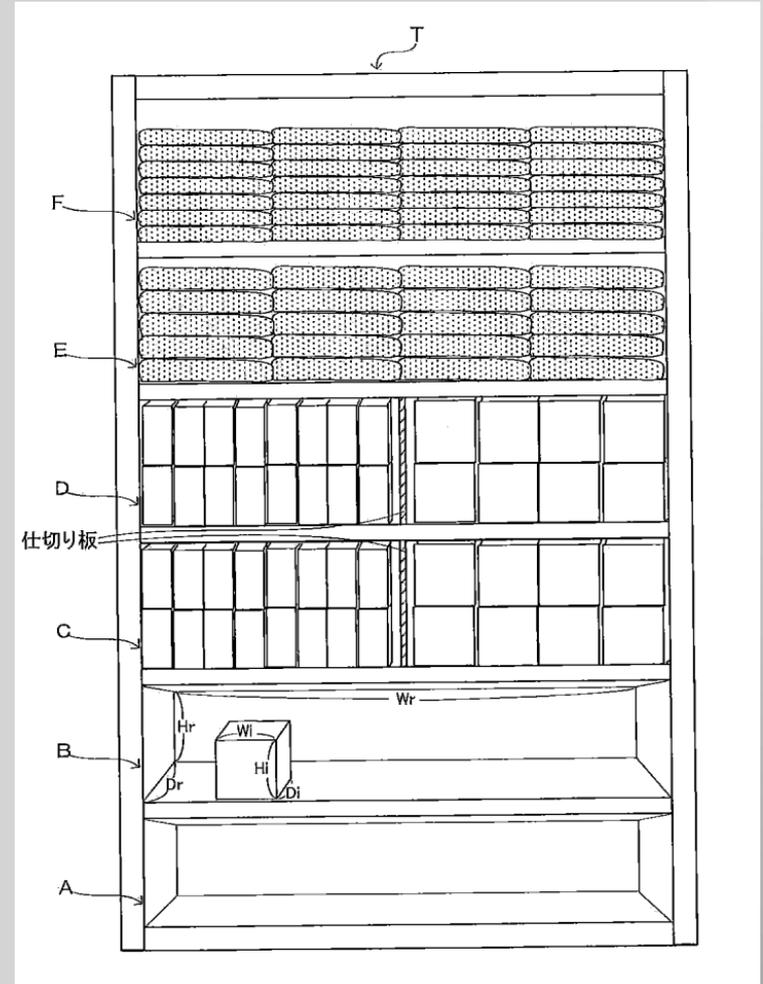
1-14 面接規定

情報処理システム、算出方法、及び商品、プロダクト

面接の実例(1)

【特許請求の範囲】

【請求項 1】	
1 A	棚段のサイズ情報を取得する第 1 取得部と、
1 B	前記棚段に収容されている 収容商品のサイズ情報を取得する第 2 取得部と、
1 C	前記棚段のサイズ情報及び前記 前記収容商品が前記棚段に占める占有率を求め、 前記占有率が閾値以上の場合は 、当該収容商品に応じた補正係数により前記占有率を補正することで補正占有率を算出する算出部と、
1 D	を備えることを特徴とする情報処理システム。



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(1)

「情報処理システム、算出方法、及びプロダクト」

【第1回の拒絶理由通知書】

拒絶理由：**新規性の擬制喪失(拡大先願)**

- 引例1 (TW 202305678A)は、FC(fulfillment center)間のストレージ割り当てを最適化するために入荷計画を生成するための改善された方法およびシステムを提供しております(段落【0004】)。
- 引例1の段落【0067】によれば、以下の式を使用して選択された予想配達日(EDD)に対する製品の出荷数量を予測するためにモデルを使用することができます。
製品の出荷数量(EDD)
=製品の期末在庫(EDD - 1)
- 製品の期末在庫(EDD)
+製品の入荷数量(EDD)
- ここで、「EDD-1」はEDDの1日前を示す。すなわち、選択されたEDDに対する製品の出荷数量は、EDD1日前の製品の期末在庫からEDDの製品の期末在庫を減算し、EDDの製品の入荷数量を加えて計算することができます。

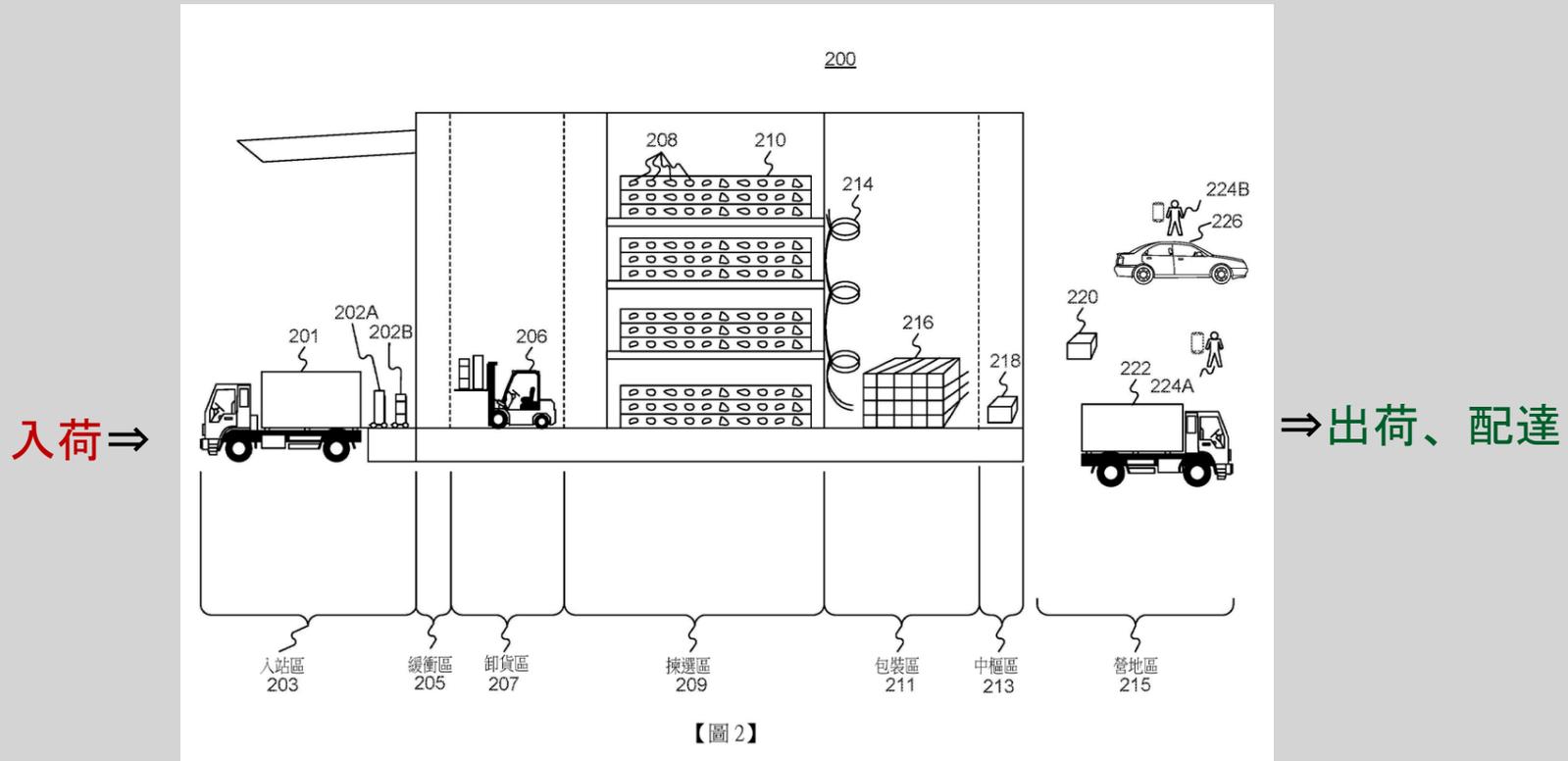
1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(1)

「情報処理システム、出方法、及びプロダクト」

引例1



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

情報処理システム、占
情報処理システム、占
情報処理システム、占

面接の実例(1)

請求項 1		引例 1 (TW 202305678A)
1 A	棚段のサイズ情報を取得する 第 1 取得部 と、	【明細書第[0072]段】棚段のサイズを取得することを暗黙的に示唆している。
1 B	収容商品のサイズ情報を取得する 第 2 取得部 と、	【明細書第[0077]段】商品のサイズを取得することを暗黙的に示唆している。
1 C	前記収容商品が前記棚段に占める占有率を求め、 当該収容商品に応じた補正係数により前記占有率を補正することで補正占有率を算出する算出部と、	引例 1 には、当該収容商品に応じた補正係数が記載されていない。しかし、 【明細書第[0067]段】 製品の出荷数量 (EDD) =製品の期末在庫 (EDD - 1) - 製品の期末在庫 (EDD) +製品の入荷数量 (EDD) という数式があり、本願とは異なるが、残容量の算出と余剰容量の削減という同じ機能を持つため、その相違点が直接的に置換できる技術的特徴においてのみ存在するため、本項は新規性の擬制喪失に該当する。
1 D	を備えることを特徴とする情報処理システム。	

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

情報処理システム、占有算出方法、及びプログラム

面接の実例(1)

【面接の過程】 --- 争点の整理

引例 1 の算式の機能と、本願の算出部の機能とは、果たして同じか？

本願	引例 1
<ul style="list-style-type: none">●算出部の機能 1 : 棚段のサイズ及び收容商品のサイズに基づいて、收容商品が棚段に占める占有率を求める。●算出部の機能 2 : <u>当該收容商品に占める占有率を算出する</u> <u>値以上の場合には</u>、<u>当該收容商品に応じた補正係数</u>により前記占有率を補正することで補正占有率を算出する。	<ul style="list-style-type: none">●算式の機能 1 : 倉庫の残容量の算出●算式の機能 2 : 倉庫の残容量の削減

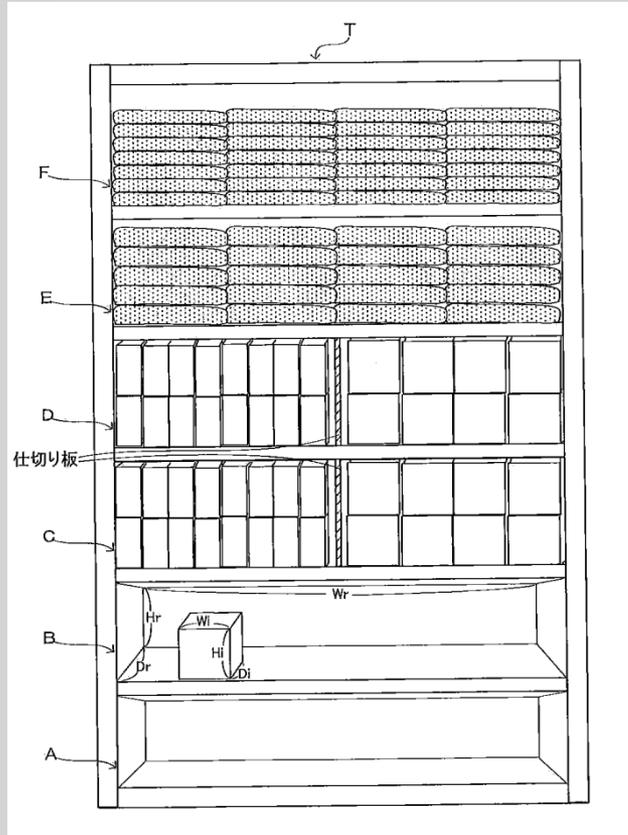
1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

情報処理システム、占

面接の実例(1)

【面接の過程】



洋服、衣類：補正係数 $k_1=0.5$
(圧縮可能)

食品、箱：補正係数 $k_1=1$
(固定体積)

商品体積 $V_i=H_i \times W_i \times D_i$
棚段の容積 $V_r=H_r \times W_r \times D_r$
占有率 $r_0=V_i/V_r$
補正占有率 $r_1=補正係数k_1 \times 占有率r_0$

本願の算出部は、引例1の算式により直接置換したものではない

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

情報処理システム、占出方法、及びプログ

面接の実例(1)

【面接の過程】

審査官の意見

- 明細書の例によれば、洋服と食品との補正係数が異なることは理解した。
- ただし、請求項の記載だけでは、その補正係数の定義が曖昧で、算出された補正占有率の機能についても記載されていないため、明確ではない。



補正請求項1

棚段のサイズ情報を取得する第1取得部と、
前記棚段に收容されている收容商品のサイズ情報を取得する第2取得部と、
前記收容商品のサイズ情報に基づいて、
前記收容商品が前記棚段に占める占有率を求め、当該占有率が閾値以上の場合は、
当該收容商品に応じて変化する補正係数により前記占有率を補正することで補正占有率を算出する算出部と、
を備え、
前記補正係数は、前記收容商品に応じて前記棚段の実用性を考慮するための係数であることを特徴とする情報処理システム。

特許査定

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(2)

パターン検査装置及びパターン検査方法

【出願当初の特許請求の範囲】

請求項	分類		主題の名称
1	独立	物	パターン検査装置
2～9	従属	物	
10	独立	方法	パターン検査方法

1A	パターン検査装置において、
1B	… 前記領域 光学画像データを取得する光学画像取得機構と、
1C	光学画像データ を 比較するDD検査処理と、光学画像データと 前記領域 参照画像データとを比較するDB検査処理 の一方の処理 を行う複数の比較処理回路と、
1D	…前記領域毎に可変に設定される数の比較処理回路に 前記領域 光学画像データ を出力し、…各比較処理回路に対して 前記領域 検査処理を行うように制御する検査処理回路と、 を備えた。

[請求項10]請求項1のパターン検査装置に対応するパターン検査装置

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(2)

パターン検査装置及びパターン検査方法

【第1回の拒絶理由通知書】

拒絶理由：進歩性欠如（根拠：引例1）

出願当初の請求項1		拒絶理由 引例1(TW 201539906A)
1A	パターン検査装置において、	パターン検査装置
1B	… 機構と、	光学画像取得部150
1C	光学画像データと…を比較するDD検査処理と、光学画像データと…参照画像データとを比較するDB検査処理…を行う複数の比較処理回路と、	DD検査とDB検査が言及されている。
1D	…前記領域毎に可変に設定される数の比較処理回路に… 光学画像データを出力し、…各比較処理回路に対して… を行うように制御する検査処理回路と、を備えた。	比較回路が開示され、全く同じの内容は開示されていないが、引例1を簡単に修飾したものである。

【対応】

請求項1及び1Dにおける複数の比較処理回路に対して更なる限定を追加。

【補正後の要素1C】

…を比較するDD検査処理と、…を比較するDB検査処理と…複数の比較処理回路であって、…ダイダイ検査処理を行う比較処理回路とダイデータベース検査処理を行う比較処理回路とで並列処理を行うことが可能である

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(2)

パターン検査装置及びパターン検査方法

【第2回の拒絶理由通知書】

拒絶理由：進歩性欠如（根拠：**引例1及び引例2**）

第1回のOAに対して補正した後の請求項1		拒絶理由 引例1 + 引例2
1A	略	略
1B	略	略
1C	光学画像データ [] を比較するDD検査処理と、光学画像データと [] 参照画像データとを比較するDB検査処理と [] を行う複数の比較処理回路であって、 [] ダイダイ検査処理を行う比較処理回路とダイデータベース検査処理を行う比較処理回路とで並列処理を行うことが可能である。	引例1：DD検査とDB検査が言及されている。 引例2（TW 201702587）： <u>並列処理が開示されている。</u>
1D	略	略

第2回の拒絶理由通知書に対して、より広い権利範囲を追求するために、補正せずに、意見書のみで反論しました。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例（2）

パターン検査装置及びパターン検査方法

【面接の過程】

- 本願発明の特定内容と、前に提出した補正書及び意見書における反論内容が審査官に正しく理解されていることを確認。
- しかし、審査官より、拒絶理由がない請求項に縮減するよう勧められた。
- 拒絶理由がない請求項に縮減すれば特許を受けられるが、過度な縮減を避けるための代案を見つけるために、明細書及び図面に基づいて、詳しく技術の課題や発明のポイントにいて、改めて説明した結果、「現在の請求項1の要素1Cにおける『DB検査及びDD検査の並列処理』と、要素1Dにおける『複数の比較処理回路のうち領域毎に可変に設定される数の比較処理回路』との間の関係を強化することで解消可能」というポジティブな同意を得ることができました。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(2)

パターン検査装置及びパターン検査方法

【結果】

面接後に補正して許可された請求項 1	
1A	略
1B	略
1C	光学画像データとを比較するDD検査処理と、光学画像データと参照画像データとを比較するDB検査処理とを行う複数の比較処理回路であって、ダイダイ検査処理を行う比較処理回路とダイデータベース検査処理を行う比較処理回路とで並列処理を行うことが可能であり、
1D	前記DD検査処理を行いたい領域と前記DB検査処理を行いたい領域とが混在する場合に、前記並列処理のために、前記複数の領域の領域毎に、前記複数の比較処理回路のうち前記領域毎に可変に設定される数の比較処理回路にそれぞれ当該領域の光学画像データの出、前記ダイダイ検査処理、前記ダイデータベース検査処理、比較処理回路と、を備えた。

【結果】：

拒絶理由が発見されない請求項で縮減せずに、既に特定している構成要素の接続関係を強化するための内容を追加することで特許を受けました。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(3)

特許「**XXXXXXXXXX**の固形剤形」

	名称	技術内容
本願	XXXXXXXXXX の固形剤形	請求項1 6-アセチル-8-シクロペンチル-5-メチル-2-(5-ピペラジン-1-イル-ピリジン-2-イルアミノ)-8-H-ピリド[2,3-d]ピリミジン-7-オン(以下、 XXXXXXXXXX)遊離塩基及びヒドロキシプロピルメチルセルロースの噴霧乾燥分散体を含む錠剤であって、更に、コハク酸、微結晶性セルロース、塩化ナトリウム、クロスカルメロースナトリウム、コロイド状二酸化ケイ素及びステアリン酸マグネシウムを含む錠剤
初審査引例1	“ABOUT IBRANCE® (palbociclib) - Pfizer”	XXXXXXXXXX 、及び微結晶性セルロース等の不活性成分を含むIBRANCEカプセルが開示されている。そのうち XXXXXXXXXX は、pH依存性の弱塩基性薬物である。
再審査引例1	CN101247792B pH依存性薬物、pH調整剤及び遮断剤を含む医薬組成物	特に、本発明に適用する薬物及びその塩は、pH依存性であり、特に、弱塩基性薬物である。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-14 面接規定

面接の実例(3)

特許「 」の固形剤形」

拒絶理由	出願人による面接における応答要旨
<p>当業者であれば、初審査の引例1及び再審査の引例1の教示に基づいて、 がpH依存性の弱塩基性薬物であることを認知し、 を再審査の引例1のジピリダモール(フマル酸)に入れ替える動機付けを有する。更に、実際の必要に応じて異なる種類、用量の充填剤、崩壊剤等を選ぶことで、本願の請求項1に係る発明を容易になし得る。また、請求項1で請求されている発明はこのような組成により有利な効果を有するものではないため、初審査の引例1と再審査の引例1との組合せは請求項1が進歩性を有しないことを証明するには十分である。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 本願の明細書に提供された具体的な実施例及び比較例から、係争特許におけるコハク酸の添加は、確実に予期せぬ効果をもたらすことが証明されている。2. 引例2で使用されたフマル酸は、コハク酸と比べて、その溶解性能及び安定性が劣っている。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

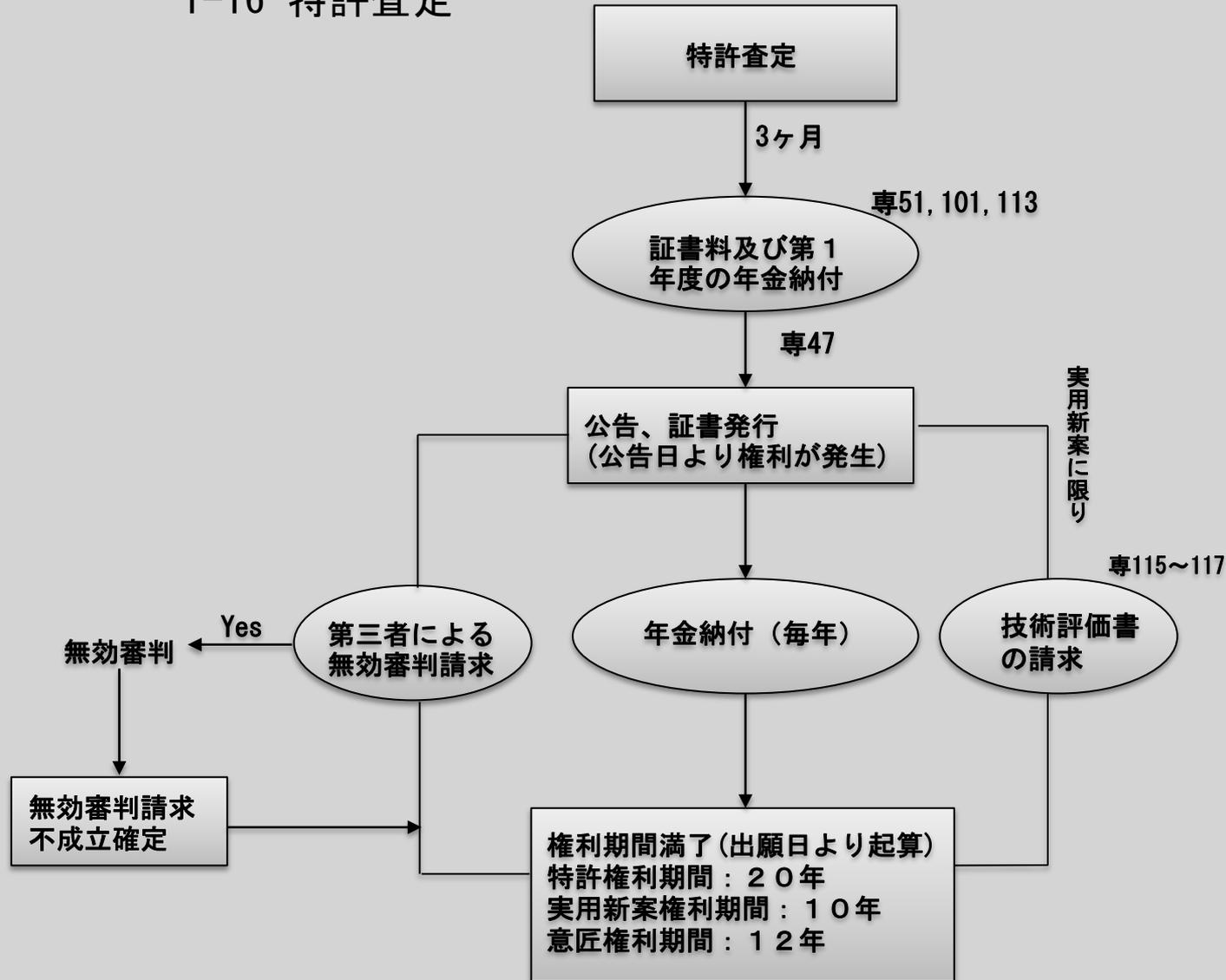
1-14 面接規定

面接注意事項

- 面接に当たって、審査官が提出した質問を正確、リアルタイムに把握し、且つ審査官の意向を即時に確認し、有利な査定結果を確保するために、どのような補正／限定に同意したのかを面接記録に明記する。
- 審査官が言及していない事項、例えば外国対応出願の補正内容・限定方法等は、必要に応じて言及する。例えば、外国対応出願でより広い範囲で許可された場合、有利な情報として提出し、より狭い範囲で許可された場合、その情報を自発的に提供しない。
- 面接結論記録を必ず確認しなければならない。審査官が技術内容を十分理解すれば、以後補充資料又はデータ／説明を提出する必要は一切ない。

1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-16 特許査定



1 台湾特許出願実態と制度の概要

1-16 特許査定

2023年1月より電子特許証申請を受理

- 特許権一件に特許証一通のみであり、申請者は電子特許証または書面による発行のいずれかを選択でき、両者の効力は同一。
- 電子特許証を受領した場合でも、紙の証書副本の請求が可能。
- 紙の特許証を受領した後、電子証書副本の請求は不可。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例**
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

特許請求の範囲

専利法第26条第2項：

特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を特定し、一つ以上の請求項を含むことができ、請求項ごとに明確、簡潔な方式で記載しなければならない。➡ **明確性要件**

なお且つ明細書によって裏付けられたものでなければならない。

➡ **サポート要件**

明細書

専利法第26条第1項：

明細書は、その発明の属する技術分野における通常知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実現をすることができるように明確かつ十分に示されなければならない。➡ **実施可能要件**

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

■ 専利法第26条第2項

各請求項は明確に、簡潔な方式で記載しなければならない。

■ 審査基準の規定

- ・ 「請求項を明確にすべき」とは、各請求項ごとに明確に記載し、且つ請求項全体も明確に記載することを指し、それにより当業者が請求項の記載内容のみからその意味を明確に理解し、その範囲に疑義が生じないようにすることである。…各請求項ごとに記載のカテゴリーとその必要な技術的特徴を明確にし、且つ各請求項間の従属関係も明確に記載すべきである。
(基準第2編第1章2.4.1)

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

明確性要件違反の事例

1. 事例（不明確な例）

・ 成分 A 30～60質量%、成分 B 40～50質量%、及び成分 C 50～80質量%からなる組成物 X

理由…

●ある成分の上限値にその他の成分の下限値を加えて、100質量%を超える場合

2. 事例（不明確な例）

・ 成分 A 5～30質量%、成分 B 10～40質量%、及び成分 C 20～40質量%からなる組成物 X

●ある成分の下限値をその他の成分の上限値に加えて、100質量%未滿となる場合

明確な例（補正により）

・ 成分 A 100質量部に対して、成分 B が50～125質量部に、成分 C が33～75質量部からなる（を含む）組成物 X

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

明確性要件違反の事例

事例（不明確な例）

- 「…R 1は酸素原子、窒素原子又はイオン原子などのヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」

補正

事例（明確な例）

- 「…R 1は酸素原子、窒素原子又はイオン原子のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」
- 「…R 1は酸素原子、窒素原子及びイオン原子からなる群から選ばれる少なくとも一種のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」
(マーカッシュ タイプ)

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

組成物	状況図	組成分の配合割合の記入について
A : 組成物の組成分が <u>全て公知</u> である場合		要求される ・寄せ集めた発明の技術的特徴が <u>機能的に相互作用</u> して新規の効果が生じたり、寄せ集めた効果が全ての先行技術でそれぞれ生じた <u>効果の総和より優れた場合</u> 、先行技術がその全部又は一部の技術的特徴を開示したことを問わず、当該発明が容易に完成できるものではなく、進歩性を有すると認められる。
B : 組成物の成分に <u>特許性を有する組成分</u> が含まれる場合		特に必要がない ・通常、組成分の配合割合を特定してなる組成物ではなくても、単に <u>特許性を有する組成分を含む</u> 組成物が新規又は先行技術より優れた効果を発じる。

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-1 明確性要件

■ パラメータ 例

• 【公告された請求項内容】

…上壁、発熱素子、熱伝導壁、及び流通パイプを有する乱流熱発散器であつて、流通パイプ内の気流はレイノルズ数 (Reynolds number) $Re = (\rho umd) / \mu = 2,500$ を満足し、 ρ は気流密度、 um は流通パイプ内の気流速度、 d は流通パイプの内径、 μ は気流の粘度であることを特徴とする…。

• 【無効審判請求理由】

…当該パラメータの具体的な内容が記載されず、当業者が上記内容に基づいても、 $Re = (\rho umd) / \mu = 2,500$ との技術手段に達成することが出来ないため、不明確である。…。

• 【知的財産裁判所の判決】

…気流密度 ρ 、気流粘度 μ …は出願当時の通常技術であり、当業者が気流速度 um 及び内径 d を変更することにより、係争案の「 $Re = (\rho umd) / \mu = 2,500$ 」との技術的特徴を理解でき、発明の効果を達成することができる。…従って、係争発明は不明確ではない…

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-2 サポート要件

■ 専利法第26条第2項

- ・ 特許請求の範囲は明細書によって裏付けられたものでなければならない。

■ 審査基準の規定

- ・ 各請求項に記載の請求対象は、明細書に開示された内容を基礎とし、かつ請求項の範囲は明細書の開示内容を超えてはならない。
- ・ 当業者が、出願時における通常の知識を参酌し、通常の実験又は分析の方法を利用することで、直ちに、明細書に開示される内容から請求項の範囲を合理的に予測できる、又はその範囲まで導き出せるとき、請求項は明細書によって裏付けられていると認定すべきである。

(審査基準第2篇第1章2.4.3)

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-2 サポート要件

サポート要件違反の事例

- 事例1（審査基準第一篇第1章第2.4.3）：

特許請求の範囲	明細書
合成樹脂成形物の性質を処理する方法	熱塑性樹脂の実施例を開示しているだけで、該方法も熱硬化性樹脂に適用できることを証明できない

通常の実験又は分析の方法で明細書に記載された内容から請求項の範囲まで導き出すことができない

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-3 実施可能要件

■ 専利法第26条第1項

明細書は、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実現することができるように明確かつ十分に開示しなければならない。

■ 審査基準の規定

・ 当業者が明細書、特許請求の範囲及び図面の三者全体を基礎として、出願時における通常の知識を参酌して、過度の実験をしなくてもすぐにその内容を理解でき、それに基づいて特許出願に係る発明を製造及び使用することができ、課題を解決でき、さらに予期された効果が得られるものでなければならない（基準第二篇第1章第1.3.1）。

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-3 実施可能要件

実施可能要件違反の事例

■ 事例1（基準第一篇第1章第1.3.2）：

明細書	出願時における通常の知識
特許出願に係る発明は、水平距離1キロの間で信号の送信及び受信ができる無線伝送装置であるが、明細書に当該無線伝送装置がブルートゥースであることだけが記載されている	当該特許が該当する技術分野において当業者が出願時ブルートゥース装置のもっとも遠い伝送距離が100メートルであることがわかっている

明細書に問題を解決する技術手段が記載されているが、
当該技術手段を採用しても問題を解決できない

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-3 実施可能要件

実施可能要件違反の事例

- 事例 2（基準第一篇第1章第1.3.2）：

明細書	出願時における通常の知識
特許出願に係る発明は心臓病を治療する医薬組成物である	明細書で当該医薬組成物が心臓病に対して確かな治療効果があると証明できる実施例を提示していない

明細書に具体的な技術手段が記載されているが、
実験データの提供がないので、
当該技術手段によって問題が解決できると証明することができない

2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

2-3 実施可能要件

コンピュータソフトウェア関連発明

- 明細書には、当業者が実施できるように、特許出願に係る発明を明確かつ十分に記載しなければならない。
- 特定の専門用語については、明細書において明確に定義、説明しなければならない。
- 機能によって特定される技術的特徴については、明細書に当該機能を実現する技術的内容を明確かつ十分に記載しなければならない。
- 当業者が、明細書、特許請求の範囲及び図面の三者に基づいて、出願時の通常の知識を参酌することにより、発明の内容を理解できるように、明細書の内容を記載しなければならない。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例**
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性

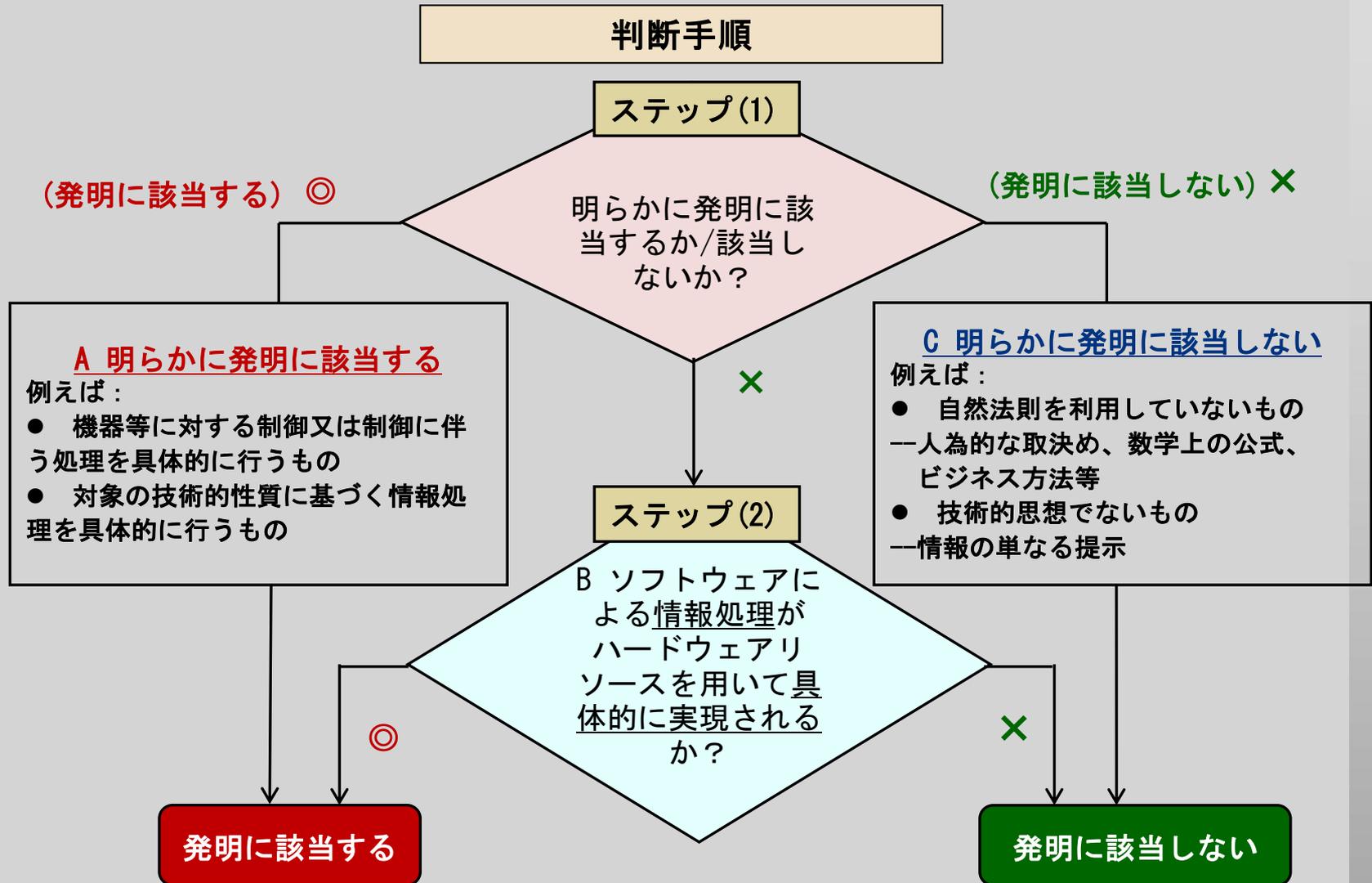
- 発明は、自然法則を利用した技術思想の創作をいう。(専利法第21条)

- 発明該当性がない類型（審査基準第二篇参照）：

- (i) 自然法則自体
- (ii) 単なる発見であって創作でないもの
- (iii) 自然法則に反するもの
- (iv) 自然法則を利用していないもの
- (v) 技術的思想でないもの
- (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性（コンピュータソフトウェア関連発明）



3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性（事例 1）

事例 1: 業者を評価する方法

請求項1

業者を評価する方法であって、
評価しようとする業者の多次元評価指標データを取得するステップと、
前記多次元評価指標データについて、前記評価しようとする業者の健全性ポートレート
を標準正規分布に基づく計算によって求めるステップと、
前記評価しようとする業者の健全性スコアを幾何平均に基づく計算によって求めるス
テップと、
前記評価しようとする業者の前記健全性ポートレート及び前記健全性スコアを出力するス
テップと、を含む方法。

3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性（事例 1）

事例 1 : 業者を評価する方法

補正例

業者を評価する方法であって、

データ取得モジュールが、評価しようとする業者の多次元評価指標データを取得するステップと、

ポートレート評価モジュールが、前記多次元評価指標データについて、前記評価しようとする業者

の健全性ポートレートを標準正規分布に基づく計算によって求めるステップと、

スコア評価モジュールが、前記評価しようとする業者の健全性スコアを幾何平均に基づく計算によって求めるステップと、

出力モジュールが、前記評価しようとする業者の前記健全性ポートレート及び前記健全性スコアを出力するステップと、を含む方法。

3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性（事例 2）

事例 2：インターネット消費マーケティング方法

知財局の意見

● 発明に該当しない

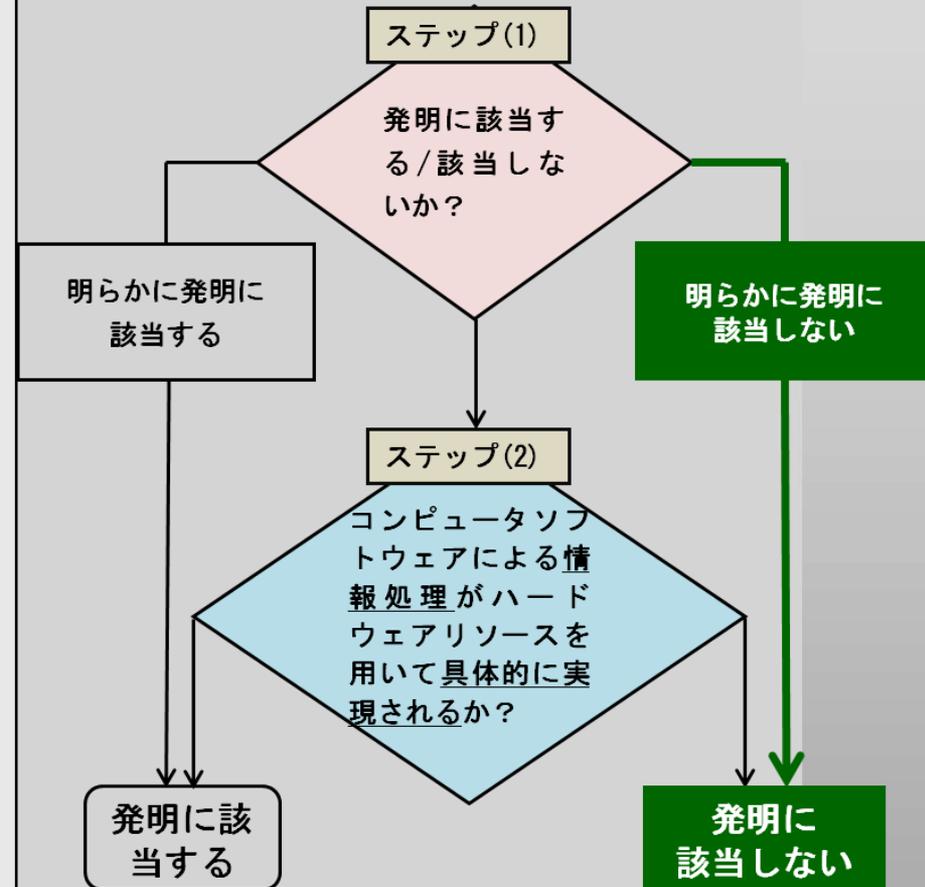
1、明らかに発明に該当するものではない

(1)機械の制御も、制御に伴う処理も行わない。

(2)処理情報（消費類型アンケートデータ）は、技術的性質を有する情報ではなく、人間の認知によって作成された情報である。

2、明らかに発明に該当しないものである

本発明は、インターネット、ショッピングサイト、ビッグデータ等の技術的要素を利用しているが、請求項に係る発明は、全体として、ビジネスプロセスのような人為的な取決めである。前記技術的要素は、人為的な取決めの道具として使用されるため、自然法則を使用するものではない。



3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性（事例 3）

事例 3：ビッグデータ分析に基づくインターネット消費マーケティング方法

知財局の意見

●「発明」に該当する

1、明らかに発明に該当するものではない

理由は事例2と同様である

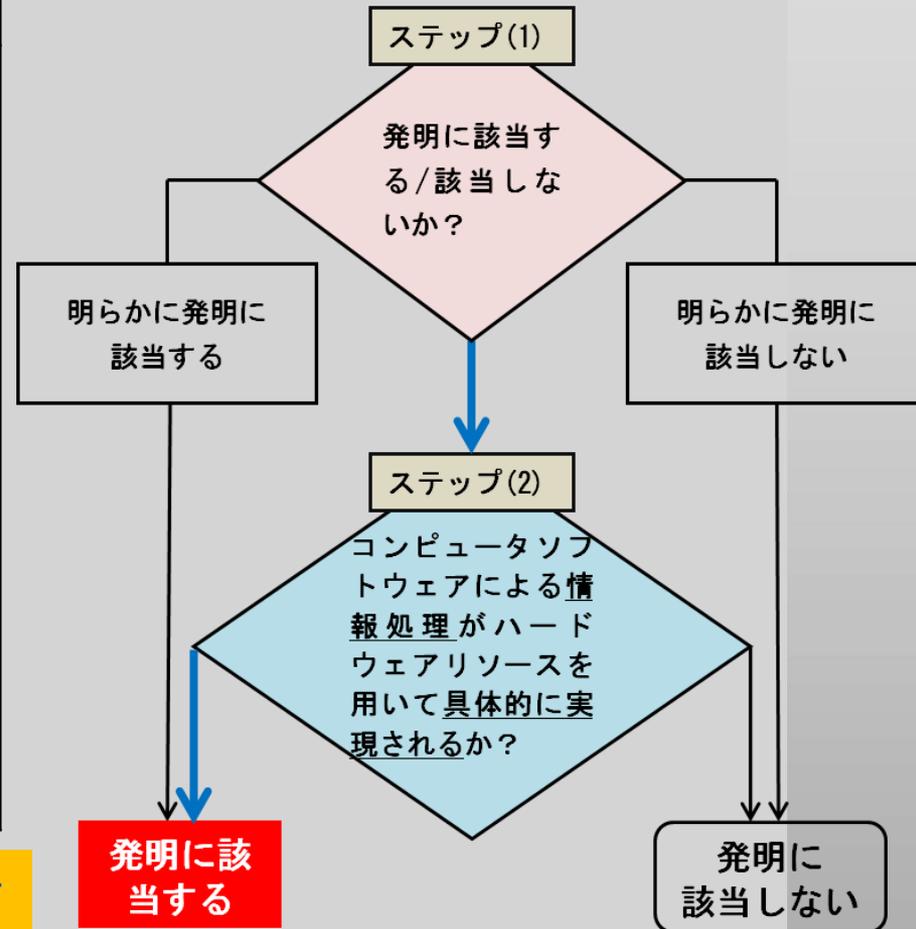
2、明らかに発明に該当しないものではない

ショッピングサイトでの履歴データの自動収集やビッグデータ分析は、単純に人間の精神活動により行われるものではなく、明らかに発明に該当しないものではない。

3、ソフトウェアとハードウェアの協働がある

本発明は、コンピュータソフトウェアによる情報処理（履歴データの自動収集やビッグデータ分析）がハードウェアリソース（ネットワーク）を用いて具体的に実現されるものであり、ソフトウェアとハードウェアの協働があるため、発明に該当する。

なお、請求項に記載されている「自動収集」、「ビッグデータ分析」との抽象的用語は、明細書に定義、説明していなければ、実施可能要件に違反する可能性がある。



3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-1 発明該当性 (医薬発明の発明該当性判断)

発明該当性のない項目 (専利法第24条) :

- 1) 人間又は動物を診断する方法
- 2) 人間又は動物を治療する方法
- 3) 人間又は動物に外科手術を施す方法

- 生命のある人体又は動物体を実施対象とする (審査基準第2-13-2)
- 疾病の診断に関する
- 疾病の診断結果を得ることを直接の目的とする

例 : 【請求項】 両チャンバー付き医薬品輸送装置に施行される方法であって、当該 両チャンバー付き医薬品輸送装置の起動に応じて、プランジャーが両チャンバー容器を装置の本体に通過するように移動させることによって、針を本体から出て注射部位に突き刺す。

【拒絶理由】 直接的に生きている人体又は動物体を実施対象としたため、発明該当性を有しない。

3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例

3-2 産業上の利用可能性

- 特許出願に係る発明は、産業上利用することができることで始めて特許の出願要件に該当する。(専利法第22条第1項)

実施可能要件 vs 産業上の利用可能性

実施可能性

明細書の記載は、当業者が過度な実験なしに特許出願の発明を理解できるものでなければならぬ。

産業上の利用可能性

問題解決の技術手段が産業上、製造又は使用される可能性がある。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例**
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-1 新規性

専利法第22条第1項

産業上利用することができる発明は、次の各号に掲げる場合のいずれに該当しないとき、本法により特許を受けることができる。

- 一、出願前、既に刊行物に記載されたもの
- 二、出願前、既に公然実施をされたもの
- 三、出願前、公知になったもの

新規性の判断原則

- (1) 完全に同一
- (2) 相違点が文字の記載形式、又は直接的にかつ一義的に導き出せる技術的特徴においてのみ存在
- (3) 相違点に対応する技術的特徴の上位、下位概念のみに存在

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-1 新規性

引用発明の認定

- 引例の開示程度は、当業者が特許出願に係る発明を製造及び使用できる程度でなければならない。

例えば：特許出願に係る発明が一種の化合物である場合、もし引例でその存在しか説明しておらず、又はその名称若しくは化学式しか叙述しておらず、当該化学物をどう製造及び使用するかを説明しておらず、且つ当該発明が、当業者が当該文献の内容又は文献公開時に取得できる通常知識から当該化学物をどう製造又は分離するかを理解できない場合は、当該引例に基づいて当該化合物は新規性を有しないと認定することができない。（審査基準第二篇三章）

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-1 新規性

公然実施された発明

- 実施行為を通して当該技術を公衆が知り得る状態でなければならない。
例えば、工場見学において、物又は方法の説明や実験をしていないもので、当業者であっても、物の発明の構造、素子又は成分等、及び方法の発明の条件又はステップ等の技術的特徴を知り得ないものであれば、公然実施を構成しない。(審査基準第二篇第三章)

ネット上の情報

- サイトが特にユーザーを限定しておらず、公衆が登録手続をすればすぐに該サイトに入ることができる。○
- ネット上の情報が、特定の団体又は企業のメンバーがイントラネットを通じて取得できる機密情報に該当する。×
(審査基準第二篇第三章)

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-2 用途発明の新規性

用途発明（請求対象は物）

該用途の特定が、保護を請求されている物に影響をもたらさず、物の目的又は使用方法を述べるのみであるとき、当該用途は物が新規性、進歩性の要件を満たすか否かの判断に影響しない。

（審査基準第二篇第三章）

発明が「**清掃用**の組成物A+B」であるとき、先行技術の「**殺虫用**の組成物A+B」と対比すると、組成物A+Bの用途は変更されているが、その本質的な特性を決定する組成が変わっていないため、「**清掃用**の組成物A+B」は新規性を有しない。

対策



この場合、「**組成物A+Bを清掃剤に用いる用途**」のようにアレンジして、用途発明に、もしくは「**組成物A+Bを清掃方法**」のようにして、方法発明に位置付けるように対処する必要があります。

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-2 用途発明の新規性

医薬分野の用途発明

- ・ 疾患Xを治療する物質A … ×
- ・ 物質Aの疾患Xを治療する用途（治療方法と見なす） … ×
- ・ 疾患Xを治療する物質Aを製造する方法 … ○
- ・ 疾患Xを治療する薬物の製造における物質Aの用途 … ○
- ・ 物質Aの用途であって、疾患Xを治療する薬物の製造に用いる方法… ○

「物質Aの疾患Xを治療する用途」（人間の治療方法に属し、特許の対象に該当しない）を、「疾患Xの治療用医薬を製造するための化合物Aの用途」に補正すると、特許を受けることが可能になる。

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-2 用途発明の新規性

再生医学分野の用途発明

事例 1

【請求項 1】

哺乳動物細胞及びトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を含む、哺乳動物細胞を血管経路で投与する際の肺塞栓形成を予防するための哺乳動物細胞懸濁液。

【請求項 6】

トレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を有効成分として含む、哺乳動物細胞を血管経路で投与する際の肺塞栓形成の予防剤。



公告の特許請求の範囲

【請求項 1】

哺乳動物幹細胞を血管経路で投与する際の肺塞栓形成の予防剤を調製するためのトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩の使用であって、前記トレハロースの誘導体が、二糖類のトレハロースに1又は複数の糖単位が結合したグリコシルトレハロース類である、使用。

【請求項 2】

哺乳動物幹細胞が哺乳動物間葉系幹細胞又は哺乳動物多能性幹細胞である、請求項 1 記載の使用。

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-2 用途発明の新規性

再生医学分野の用途発明

事例 2

【請求項 1】

H C N 4 チヤネルと N a チヤネルを有し、N a チヤネルの制御により心拍数をコントロールできるペースメーカー細胞であって、胚性幹細胞（E S 細胞）、人工多能性幹細胞（i P S 細胞）または始原生殖細胞由来万能細胞由来のペースメーカー細胞。



公告の特許請求の範囲

【請求項 1】

胚性幹細胞（E S 細胞）、人工多能性幹細胞（i P S 細胞）または始原生殖細胞由来万能細胞に由来するペースメーカー細胞約 3 0 0 0 個を含む細胞塊…をペースメーカー細胞を含む細胞塊としたものを移植片…心臓ペースメーカーとして作動する移植片の製造方法であって、ペースメーカー細胞が、H C N 4 チヤネルと N a チヤネルを有し、N a チヤネルの制御により心拍数をコントロールできるものである、**心臓ペースメーカーとして作動する移植片の製造方法。**

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-3 新規性又は進歩性喪失の例外規定

猶予期間	<p>(1) 特許、実用新案：公開の事実が発生した後12ヶ月以内に出願</p> <p>(2) 意匠：公開の事実が発生した後6ヶ月（日本は12ヶ月）以内に出願</p>
公開態様	<p>(1) 出願人の意思による公開又は</p> <p>(2) 出願人の意思に反する公開</p> <p>* 特定の公開態様に限定されていない。</p>
主張時点	出願時の主張を要件とはせず。

- 出願人がすでに完成した発明の技術内容についてわが国又は外国で特許を出願し、その後法に基づいて公開公報又は公告公報においてなされた公開について、原則的に特許出願に係る発明には新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用されない。

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-4 拡大先願（新規性の擬制喪失）

専利法第23条

特許を受けようとする発明は、**出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった**特許出願又は実用新案登録出願に添付された明細書、特許請求の範囲若しくは図面に明記された**内容と同じであるときは**、特許を受けることができない。但し、その出願人は先になされた特許出願又は実用新案登録出願の出願人と同一の者であるときはこの限りでない。

拡大先願の判断原則

- (1) 完全に同一
- (2) 相違点が文字の記載形式、又は直接的にかつ一義的に導き出せる技術的特徴においてのみ存在
- (3) 相違点に対応する技術的特徴の上位、下位概念のみに存在
- (4) 相違点が通常知識に基づけば直ちに置き換えることができる技術的特徴

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-4 拡大先願

日本と台湾の拡大先願の判断差異

【日本の規定】 特許法第29条の2	【台湾の規定】 専利法第23条
後願の出願日前に先願が出願された。	後願の出願日前に先願が出願された。
先願が後願の出願後に公開され、又は特許公報に掲載された。	先願が後願の出願後に公開され、又は公告された。
本願に係る発明は、先願の最初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である。	本願に係る発明は、先願の最初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である。
先願と後願の出願人が同一ではない。	先願と後願の出願人が同一ではない。
<u>先願と後願の発明者が同一ではない。</u>	

台湾の特許法では、発明者が同一であっても、拡大先願により拒絶されることを免れない。

4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

4-4 拡大先願

出願戦略の注意事項

出願人の同一性

仮に先願の出願人が「〇〇株式会社」で、後案の出願人が「××株式会社」の場合（注：「〇〇株式会社」と「××株式会社」は実質上法人格が同一で、会社名が変更されただけ）、台湾の審査実務では、両者は同一ではないと認められ、拡大先願が適用される可能性があります。

- 
- 対策 1：出願内容が拡大先願により拒絶される可能性がある出願については、出願人の変更を避ける。
 - 対策 2：後願の出願前に、関連のすべての先願の出願人と後願の出願人が同一になるように、改称登記を申請する。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例**
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-1 進歩性の判断プロセス

ステップ 1. 特許出願に係る発明の範囲を確定
→ 不当解釈の禁止

ステップ 2. 関連の先行技術で開示された内容を確定
→ すべての教示または示唆をはじめ、関連先行技術に開示された全体の内容を理解

ステップ 3. 特許出願に係る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
→ 具体的な事実により各要素を酌量し確定するか、または先行技術の内容により確定

ステップ 4. 特許出願に係る発明と先行技術との相違点を確定
→ 原則的に一つの主引例を選択し、比較の起点とする

ステップ 5. 当業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、特許出願に係る発明全体が容易に想到できるかを判断

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-1 進歩性の判断プロセス

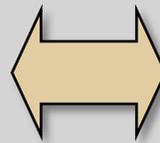
進歩性が否定される要素

■ 複数の引例を組み合わせる動機付けがある

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 解決しようとする課題の共通性
- (3) 機能又は作用の共通性
- (4) 教示又は示唆

■ 簡単な変更

■ 単なる寄せ集め



進歩性が肯定される要素

■ 阻害要因

■ 有利な効果

■ 補助的な判断要素

- (1) 発明に予期できない効果がある
- (2) 発明が長期に存在していた課題を解決
- (3) 発明が技術的偏見を克服
- (4) 発明が商業的に成功を獲得

図：進歩性の有無に関する考慮要素

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2 進歩性主張の留意点

複数の引例

組み合わせる動機
付けがあるか？

単一の引例

簡単な変更であるか？

有利な効果

当業者が明細書、特許
請求の範囲、又は図面
の記載内容 から導き
出せるものである

予期せぬ効果

- 効果の顕著な向上
- 新しい効果

選択発明

引例と異なる技術的特徴を
簡単に選択して特許出願に
係る発明をなし得て、かつ
予期せぬ効果をもたらすこ
とができるか？

コンピュータソフトウェア 関連発明

「技術的效果に寄与しな
い技術的特徴」であるの
か？

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-1 簡単な変更

特許出願に係る発明と**単一の引例**の技術内容との間で異なる技術的特徴について、当業者が特定の課題を解決する時に出願時の通常の知識を利用して、引例と異なる技術的特徴に対する**簡単な調整、置換、省略、又は転用等**を行うことで特許出願に係る発明をなし得るならば、その発明は単一の引例の技術内容に対する「**簡単な変更**」である。

(専利審査基準第二篇第三章3.4.1.2)

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

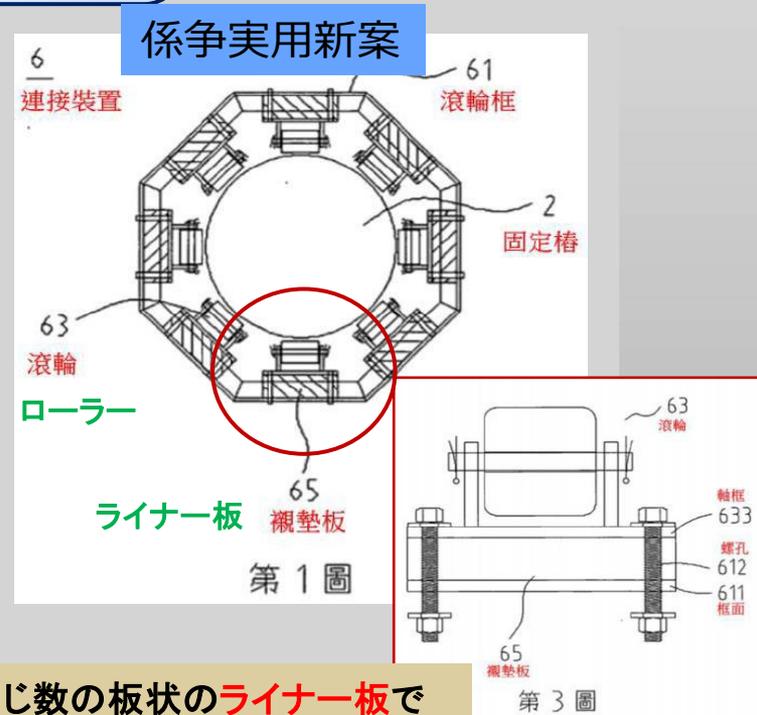
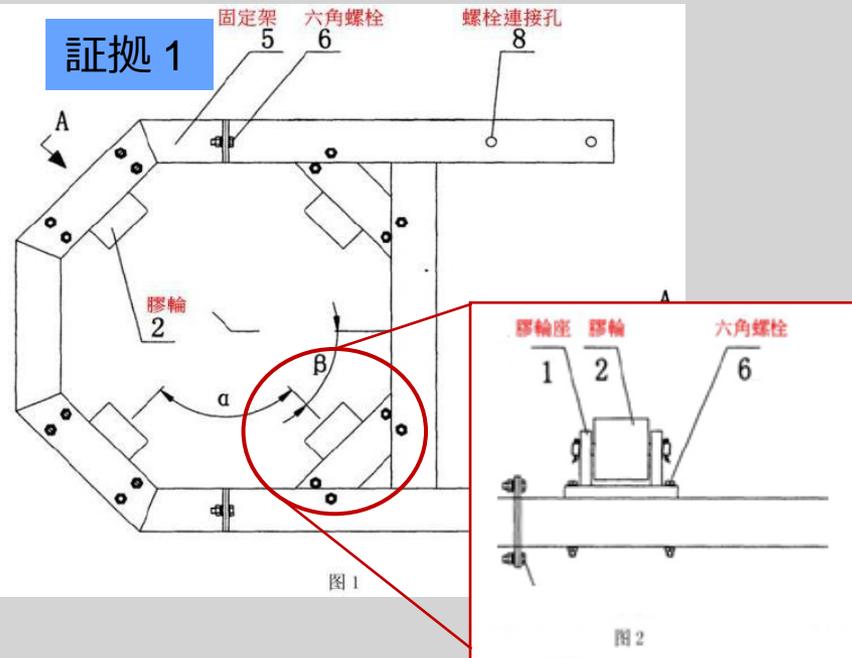
5-2-1 簡単な変更の事例

「浮き台と固定杭との連結装置」 実用新案に関連する
知財裁判所109年度行専訴字第57号判決

知財局
無効審判の請求
成立と審決する

訴願委員会
訴願を棄却
する

知財裁判所
原処分と訴願
決定を取り消す



係争実用新案の請求項1の「当該ローラーの数と同じ数の板状のライナー板であって、該ライナー板は、当該軸フレームと当該枠面との間に配置され、波浪による衝撃を吸収・緩衝するように前記ローラーの弾性円柱体を前記固定杭に接触させるためのものである」という技術的特徴は証拠1に開示されていない。

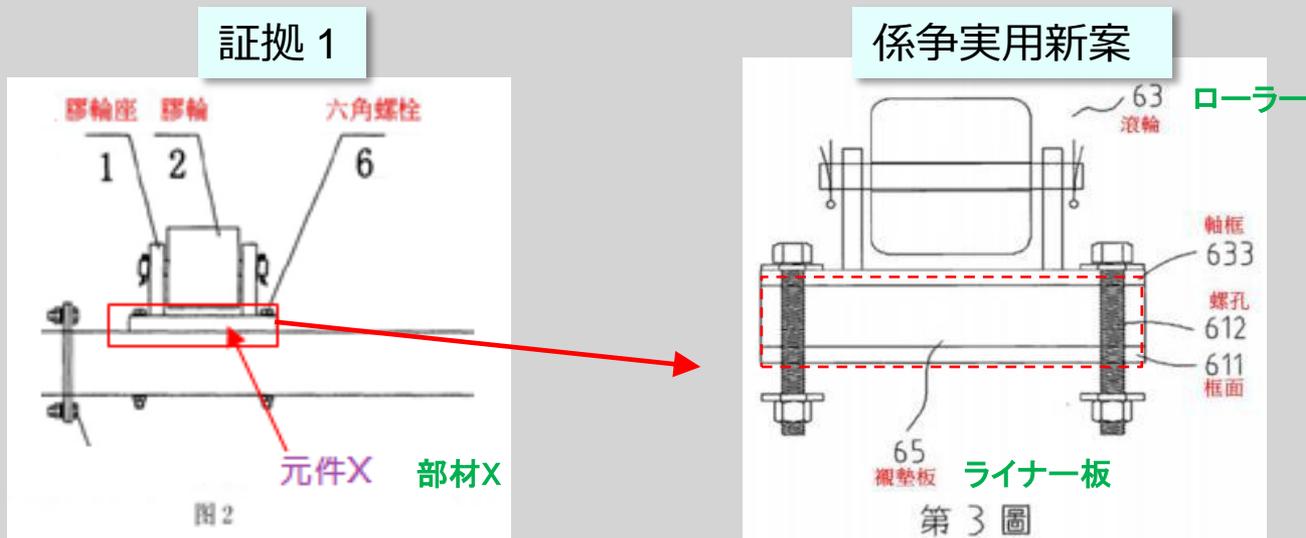
5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-1 簡単な変更の事例

「浮き台と固定杭との連結装置」 実用新案に関連する
知財裁判所109年度行専訴字第57号判決

● 知財局：証拠1の簡単な変更と認定する

- 1) 証拠1の機能は浮き橋を固定するということから、「ライナー板」の機能は既に証拠1に開示されている。
- 2) 証拠1における部材Xの位置は係争特許におけるライナー板の位置に相当する。
- 3) 「緊密に接触」及び「波浪による衝撃を吸収・緩衝する」という機能及び目的から、当業者が証拠1における部材Xの位置に基づき、接触を調整するための手段であるライナー板を設置することを容易に想到できる。



5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-1 簡単な変更の事例

「浮き台と固定杭との連結装置」実用新案に関連する
知財裁判所109年度行専訴字第57号判決

- 知財裁判所：証拠1の簡単な変更でないと認定する

	証拠 1	係争実用新案
機能が異なる	固定杭保持具の機能は、「浮き橋を固定する」ということである	ライナー板の作用は「弾性及び機能の異なるローラーの円柱体を固定杭に接触させる」ということで、その機能は円柱体と固定杭との間の隙間を補うことである
解決しようとする課題が異なる	浮き橋が左右に揺れるという課題を解決しようとする	固定杭保持具と固定杭との間の「緊密に接触」及び「波浪による衝撃を吸収・緩衝する」という課題を解決しようとする

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-2 組み合わせる動機付け

■ 複数の引例を組み合わせる動機付けがある

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 解決しようとする課題の共通性
- (3) 機能又は作用の共通性
- (4) 教示又は示唆

- 最近、審査意見において技術分野の関連性有無の認定は相当に緩和
- 解決しようとする課題の共通性、機能又は作用の共通性、
教示又は示唆の論証を重視すべき

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-2 組み合わせ動機付けの事例

「炭化ケイ素を研磨するための組成物及び方法」特許出願に関連する知的財産裁判所110年度行専訴字第22号判決

原告(出願人)の主張:

引例2の解決しようとする課題又は目的は、内部接続金属と誘電体の除去速度であり、係争出願は炭化ケイ素、窒化ケイ素等膜層の研磨に対するものである。二つの課題が異なっているため、引例2に基づき係争出願の発明を完成しようとする動機付けが当業者にない。



知財裁判所:

引例の選択は主に、それと係争出願の発明に関連性があるかどうかを考慮しているため、引例と係争出願が解決しようとする課題又は目的が同一であるかどうかを特別に限定する必要はないはずである。異なる発明者が異なる技術的課題を解決するために、同一又は類似する発明を参考にする可能性があるが(例えば、ある発明が「口あたり」の課題を解決するために飲み物にクエン酸を添加し、別の発明が「保存期限」の課題(防腐)を解決するために、飲み物にクエン酸を添加する)、もし単に「解決しようとする課題」等の個別の違いだけをもって、進歩性がある又は引例によらないものだと認定すれば、多数の技術的に極めて類似の発明に特許権を付与することになる。よって、特許出願人が先行技術に記載の創作目的等内容を回避する書き方をして特許付与を受けられることになる。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明

- 「**選択発明**」とは、先行技術の既知の幅広い群（セット）又は範囲（レンジ）から、特に開示されていない個別の成分、サブセット又はサブレンジを選んだ発明。化学及び材料の技術分野でよく見られる。

その選択発明が先行技術に比べて予期せぬ効果をもたらしているならば、その発明は容易になし得るものではなく、進歩性を有すると認定すべきである。

特許出願に係る発明と単一の引例の技術内容との間で異なる技術的特徴について、当業者が特定の課題を解決する際に、単一の引例と異なる技術的特徴の簡単な選択により、特許出願に係る発明を容易になし得て、かつ予期せぬ効果が生じていないものは、進歩性を有しない。

([専利審査基準第二篇第三章3.5](#))



明細書において、選択した数値が臨界点の意義を有することを証明できる実施例と比較例があるか

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明

裁判所の見解

- 明細書の実施例に開示されたデータでは、選択された範囲が先行技術よりも**顕著な同じ性質の効果**をもたらさすことを**証明できない**場合、それが進歩性を有することを証明することはできない。
- 該数値の限定に係る記載と**該発明の顕著な効果を有する特徴とに関連性がない**場合、引例に、該数値の限定に係る記載が開示されていなくても、係争出願は依然として進歩性を有しない。
- 該数値の限定に係る特徴が、当業者にとって**日常的な実験又は分析の方法を利用して得ることができ、且つその効果も当業者が予測できるもの**であれば、該発明は進歩性を有しない。

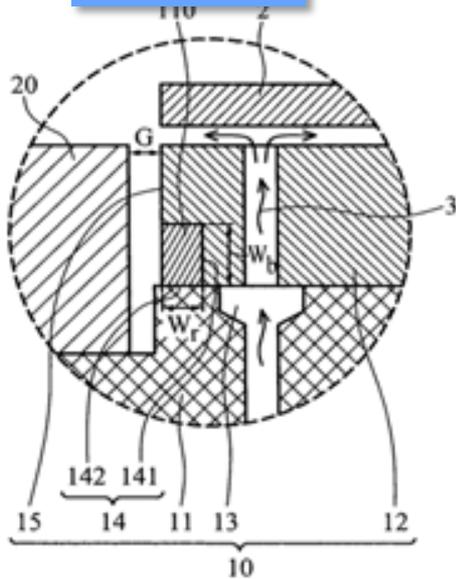
5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明の事例 1

「半導体プロセス装置及びそのリング」特許に関連する
知財裁判所110年度行専訴字第15号判決

- 請求項3は、「該0リングの幅と該溝の幅の比が1.00~1.20の間にある」ことで限定されているものである。
- 請求項4は、「該0リングの中心径と該溝の中心径の比が0.95~1.00の間にある」ことで限定されているものである。

係争特許



第2b圖

● 知財裁判所の見解：

係争特許の請求項3、4では、それぞれ0リングと溝との、幅の比の範囲及び中心径の比の範囲が限定されているが、その数値の範囲にいかなる特別な箇所があるのかが説明されておらず、明細書及び図面の他の部分にも、その数値の限定範囲が、他の比值に比べていかなる予期せぬ効果をもたらすのかを比較するための関連の図表がない。当業者であれば、0リングと溝が実際に配置されている実施様態において通常の日常的作業で簡単に変更することによって、係争特許の請求項3、4で限定されている比の範囲を容易になし得る。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明の事例 2

「熱伝導性フィルム用樹脂組成物、それが用いられた半導体装置など」
特許出願

本願の主な技術的特徴	本願の効果
<p>【請求項 1】</p> <p>特徴1：熱硬化樹脂（A）と、六方晶窒化ホウ素の二次凝集粒子（B）と、を含み、</p> <p>特徴2：（B）が、7MPa以上の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子（B-1）と、 3MPa以上7MPa未満の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子（B-2）と、を含み、</p> <p>特徴3：（B-1）と、（B-2）との配合割合（質量比）（（B-1）／（B-2））は、10～0.05であって、</p> <p>特徴4：（B）の含有量は、全成分の合計質量に対する質量％で、40～80質量％である、フィルム用樹脂組成物。</p>	<p>本願発明者は、絶縁性、および熱伝導性の両方に優れたフィルムを形成できるフィルム用樹脂組成物を提供するために鋭意検討した。</p> <p>その結果、窒化ホウ素に着目し、窒化ホウ素の二次粒子は崩れやすいため、樹脂組成物を用いて作製されたフィルムでは、熱伝導率が低くなる場合があることを発見した。</p> <p>一方で、窒化ホウ素の二次粒子の破壊強度が高すぎると、作製されたフィルムが十分に圧縮されず、高い熱伝導率を有する硬化物が得られない場合があることを発見した。</p> <p>☆本願は、凝集破壊強度が異なった2種類の窒化ホウ素粒子を使った。</p>

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明の事例 2

「熱伝導性フィルム用樹脂組成物、それが用いられた半導体装置など」特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

本願の請求項1は引例に対して、進歩性を有しない。

- 本願の請求項1については、[引例1](#)の請求項1、3に、熱硬化性樹脂、及び無機充填材を含む熱硬化性樹脂組成物であって、該無機充填材は、圧縮強度が6MPa以上の[窒化ホウ素の二次粒子A](#)、及び圧縮強度が3MPa以上5MPa以下の[窒化ホウ素の二次粒子B](#)を含む熱硬化性樹脂組成物が開示されている。
- また、引例1の請求項7、8に、該窒化ホウ素の二次粒子Aと、該窒化ホウ素の二次粒子Bとの[体積比](#)が5：95～90：10で、該熱硬化性樹脂組成物の固形分における該無機充填材の含有量が40～80体積%であることが開示されている。
- 引例1では、体積%で示され、[質量%で示されていない点において、本願とは異なっている](#)が、当業者であれば、引例1に開示される含有量範囲に基づき、調整することにより本願の請求項1を容易になし得る。よって、本願の請求項1は、進歩性を有しない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明の事例 2

「熱伝導性フィルム用樹脂組成物、それが用いられた半導体装置など」特許出願

意見書に記載の主張

【本願の主な技術的特徴および効果】

【請求項1】

熱硬化樹脂(A)と、六方晶窒化ホウ素の二次凝集粒子(B)と、を含み、

(B)が、7MPa以上の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子(B-1)と、3MPa以上7MPa未満の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子

(B-2)と、を含み、

(B-1)と、(B-2)との配合割合(質量比)((B-1)/(B-2))は、0.1~0.7であって、

(B)の含有量は、全成分の合計質量に対する質量%で、45~70質量%であり、凝集破壊強度は、以下のように測定するフィルム用樹脂組成物。…(以下省略) …

- ・「(B-1)と、(B-2)との配合割合」という技術的特徴を特定の範囲に減縮して、特徴①とする。
- ・「全成分中の(B)の含有量」という技術的特徴を特定の範囲に減縮して、特徴②とする。
- ・特徴①及び特徴②の両方を満たす実施例では、成膜性、熱伝導率、及び耐電圧の何れも優れるという効果が得られるが、特徴①又は特徴②の何れかを満たさない実施例では、その効果が得られない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-3 選択発明の事例 2

「熱伝導性フィルム用樹脂組成物、それが用いられた半導体装置など」特許出願

■ 最終的な公告の範囲（特許査定）

【請求項 1】

熱硬化樹脂（A）と、六方晶窒化ホウ素の二次凝集粒子（B）と、を含み、

（B）が、7MPa以上の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子（B-1）と、3MPa以上7MPa未満の凝集破壊強度を有する六方晶窒化ホウ素二次凝集粒子（B-2）と、を含み、

（B-1）と、（B-2）との配合割合（質量比）（（B-1）／（B-2））は、**0.1～0.7**であって、

（B）の含有量は、全成分の合計質量に対する質量％で、**45～70質量％**であり、**凝集破壊強度は、以下のように測定する**フィルム用樹脂組成物。

…（以下省略）…

特許査定

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-4 有利な効果

その有利な効果はその発明を実施する技術手段が直接的にもたらす技術的効果でなければならず、つまりその技術手段を構成する全ての技術的特徴が直接的にもたらす技術的効果でなければならない。かつ出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に明確に示されるもの、又は当業者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の記載内容から導き出せるものである。

(専利審査基準第二篇三章3.4.2.2)

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

「炭化ケイ素を研磨するための組成物及び方法」特許出願に関連する
知財裁判所110年度行専訴字第22号判決

5-2-4 有利な効果の事例

● 原告(出願人) :

係争出願の各請求項に請求されている方法によって、高い炭化ケイ素除去速度及びSiN、SiOなどの材料の存在下で炭化ケイ素(SiC)を除去する高い選択性(5:1以上の相対除去速度)を解決し、達成できる。…引例2明細書段落[0203]、実施例3のサンプル組成物7は、研磨組成物が低-K誘電体膜をほとんど研磨しないことを証明することさえでき、引例2の組成物は、明らかに炭化ケイ素を効果的に(高い選択性)除去できない。



● 知財裁判所 :

出願人は、当該発明(の効果)が先行技術で開示されたものよりも有利であると主張したのであれば、(その効果は)請求項を構成するすべての技術的特徴から直接もたらされなければならない。しかし、係争出願の請求項1、3~6の記載内容から分かるように、炭化ケイ素層を基板の表面上に含むことのみが特定されており、基板の表面に同時にSiN、SiO材料を備えなければならないことが具体的に特定されていないため、当該請求項に特定されている発明は、前記SiC/SiN、SiC/SiOの高い選択性という効果を達成するのが難しいはずである。したがって、「SiC/SiN、SiC/SiOの高い選択性に係る効果」が、係争出願に係る(いずれかの)発明の引例の開示内容に対する有利な事項と見なすことができるかどうかは疑わしい。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果

いわゆる「予期せぬ効果」とは、特許出願に係る発明がもたらす、先行技術から予期できない効果をいう。効果の顕著な向上（量的変化）がもたらされること、又は新しい効果（質的变化）がもたらされることが含まれ、かつ当業者にとってその発明の出願時に予期できないものである。つまり特許出願に係る発明が効果の顕著な向上又は新しい効果をもたらしたとしても、その効果が当業者にとって発明の出願時に十分に予期できるものであるときは、「予期せぬ効果」には該当しない。

(専利審査基準第二篇第三章3.4.2.3.1)

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果

■ 対応の要点---係争出願に予期できない機能があると強調

- (1) 先行技術が予期できない機能（機能性効果/環境保護効果/省エネ効果/時短効果/フレキシブル、便利な効果/持続性効果/耐久性効果/安全効果（例えば取引認証、支払方法/コストダウン効果等）
- (2) 経済/商業的効果/成功(実務ではこの点を認めない)
- (3) 係争出願の技術的特徴が長期間にわたる未解決課題の解決に役立つ

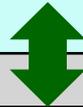
5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 1

「炭化ケイ素を研磨するための組成物及び方法」特許出願に関連する知財裁判所110年度行専訴字第22号判決

● 原告(出願人) :

係争出願は、特定の種類のスルホン酸モノマー単位を含むポリマーを使用した組成物が、スルホン酸ポリマーを含まない、または他の種類のスルホン酸ポリマーを含む組成物に比べて、より優れた炭化ケイ素除去速度及びSiC/SiN選択性(係争出願の実施例1)を示すことを見出したものである。引例2に対して確かに予期せぬ効果を有するため、進歩性を有する。



● 知財裁判所 :

引例2には、その組成物がSiC、SiNなどに対して良好な除去速度を有し、ポリスチレンスルホン酸などのポリマーを添加することによってSiN膜の除去速度を調整できることが具体的に述べられているため、係争出願に係る発明によって達成される前記の効果は、質的变化によって、当業者が予期できないものとなっているとは言い難い。

一方、原告から提供された資料では、当業者がそれらの効果の数量レベルにおいて一般的に期待できる値などのデータを十分に証明できず、それらの資料に基づいて、係争出願の組成物における当該効果が量的変化により、顕著に向上し、予期せぬ程度に達していることを確認することは困難である。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

本願の主な技術的特徴

【請求項1】

切断可能なペプチドを担持した検出可能な機能性のある標識された可溶性MHCモノマーを生成する方法であって、該方法は、

(a) 標識混合物を形成する工程、

(b) 所定のインキュベーション温度及びインキュベーション時間で標識混合物をインキュベートする工程；及び

(c) 結合しなかったマレイミドと共役の該検出可能なラベル（標識）を該標識混合物から除去し、TCEPを除去しない工程、を含み、該標識混合物は、

(1) トリス（2-カルボキシエチル）ホスフィン（TCEP）；

(2) マレイミドと共役の検出可能なラベル；及び

(3) α 鎖及び β 鎖を含む、天然に存在しないシステイン残基をさらに含む可溶性MHCであって、切断可能なペプチドを担持した可溶性MHC、を含む方法。

本願の効果

周知の方法は、過去に定義されたペプチド特異性に限定されており、新規かつ多様なターゲット抗原に由来のペプチドライブラリーをスクリーニングできない。そして、これらの方法には、TCRの結合に使用されたシステイン残基を含むペプチドを有するT細胞/TCRライブラリーをスクリーニングすることができないという、別の課題にも直面している。システイン残基を含むテストペプチドを使用したスクリーニングができないため、このペプチド抗原全体は、現在のスクリーニング工程又は分析範囲から実質的に除外されているという問題がある。

本願は、より精確な検出標識の製造方法を提供する発明である。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

引例1、2及び3の組合せに基づいて、本願の請求項1～11は進歩性を有しない。

引例1と本願で請求された発明との相違点は、引例1では、標識工程において還元剤としてジチオスレイトール(DTT)を使用していることである。出願人は、再審査請求理由書において、「本願の明細書に、TCEPはより好ましい還元剤であることが開示されており、さらに、本発明の方法の利点は、染料共役工程からTCEPを除去する必要がない」とを説明しているが、審査したところ、上記の技術的特徴は周知の技術である。

再審査で引用された引例2は、市販のTCEPに関する使用説明書であり、その中でTCEPの溶解性が高く、且つ安定性も非常に高く、DTTと同様に、ジスルフィド結合を有効に還元することができることと記載されているが、TCEPは、DTTなどのチオール含有還元剤とは異なり、特定のチオール反応性架橋反応の前にTCEPの除去が必要なく、また、常温下での還元に必要な時間も、通常5分未満であること、さらに、TCEPは、他の数多い還元剤とは異なり、空気酸化に耐えることができること、また、DTTと比べて、TCEPはより安定で、かつより効果的であり、さらに、低いpH値でジスルフィド結合を還元することができることが記載されている。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

引例 1、2 及び 3 の組合せに基づいて、請求項 1 ~ 11 が進歩性を有しない。

再審査の引例 3 にも、システイン残基（天然に存在しない）を有するMHCタンパク質に対する標識を行うとき、TCEPと、マレイミドと共役できる検出可能な標識（Alexa Fluor488 C5-maleimide又はBODIPY-FLN-(2-aminoethyl)maleimide）との混合を利用して、常温下で1時間、余分な標識を除去することが開示されている。

引例 2 にはすでに、TCEPがDTTより優れた特性を有することが具体的に記載されている。また、引例 3 にも、TCEPと、マレイミドと共役できる検出可能なラベルと、天然に存在しないシステイン残基をさらに含む可溶性MHCとの混合に関する技術内容が具体的に記載されている。



当業者であれば、引例 1 の開示内容に基づいて、切断可能なペプチドを担持した検出可能な機能性のある標識された可溶性MHCモノマーを製造したいとき、安定性が高く、且つ取り扱いがより簡単なトリス（2-カルボキシエチル）ホスフィン（TCEP）を引例 1 に開示されたDTTの代わりに使用する合理的な動機付けを有し、さらにその効果を合理的に予期することもできる。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 知財局の拒絶理由：

本願で請求されている方法は、単に、引例1に使用された還元剤である「ジチオスレイトール(DTT)を、周知の還元剤であるトリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン(TCEP)に替えた簡単な置換である。



■ 意見書の主張：

本願は、このような技術分野における既存の課題を解決する方法を提供する発明である。

本願で請求されている方法は、この技術の既存の課題を解決しただけでなく、引例1のみ、又は引例1、2及び引例3の組合せに対しても予期せぬ効果を奏することができる。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 補正案

【請求項1】

切断可能なペプチドを担持した検出可能な機能性のある標識された可溶性MHCモノマーを生成する方法であって、該切断可能なペプチドは、可溶性MHCモノマーの結合溝に適合し、可溶性MHCモノマーが安定化されており、

該方法は、

- (a) 標識混合物を形成する工程、
- (b) 所定のインキュベーション温度及びインキュベーション時間で標識混合物をインキュベートする工程；及び
- (c) 結合しなかった該マレイミドと共役の検出可能なラベル（標識）を該標識混合物から除去し、TCEPを除去しない工程、を含み、
該標識混合物は、
 - (1) トリス（2-カルボキシエチル）ホスフィン（TCEP）；
 - (2) マレイミドと共役の検出可能なラベル；及び
 - (3) α 鎖及び β 鎖を含む、天然に存在しないシステイン残基をさらに含む可溶性MHCであって、切断可能なペプチドを担持し、該切断可能なペプチドがUVで切断される可溶性MHC、を含む方法。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 意見書に記載の主張

- 引例1の記載内容：“Consequently, the UV peptide exchange in combination with the generation of fluorescently labeled HLA-B8 and HLA-A2 molecules failed and needs to be further modified
(そのため、紫外線下でのペプチド交換及び蛍光ラベルを行うHLA-B8とHLA-A2分子との生成は失敗しているため、改良が必要である。)
- これに対して、引例1に、いかにさらなる修飾を行うのか、そして、いかなる修飾を採用するのかについては何ら示唆もされていない。重要なのは、引例1に、使用された還元剤であるDTTが、UV交換ペプチドローディングに失敗するという問題の原因となる可能性があることについて、示唆もされておらず、暗示すらもされていないことである。
- 引例1の教示内容に基づいて、当業者が、UV交換ペプチド又は蛍光標識分子にさらなる修飾を試みる誘因又は動機付けを有するが、DTTを他の還元剤に替えて使用することを試みる動機付けは有しない。
- 一方、本願の方法は、引例1の教示内容に従って、UV交換ペプチド又は可溶性MHCモノマーにさらなる修飾を行ったものではなく、TCEPを引例1で使用されたDTTの代わりに使用することで、該技術の既存の課題を解決するのに成功している。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-5 予期せぬ効果の事例 2

「可溶性の主要組織適合性複合体(MHC)分子の製造方法及び使用方法」特許出願

■ 意見書に記載の主張

- ・ 還元剤としてTCEPを使用することは、該技術分野における周知の技術であるが、引例1～3に、TCEPを使用することで、UV交換ペプチドを可溶性MHCモノマーにローディングするのに成功することが教示も、示唆もされていない。
- ・ さらに、引例1では標識混合物にDTTを使用し、しかも標識する前に該DTTを除去する必要があるのに対して、本願で請求されている方法は、使用したTCEPは標識混合物から除去する必要がない。

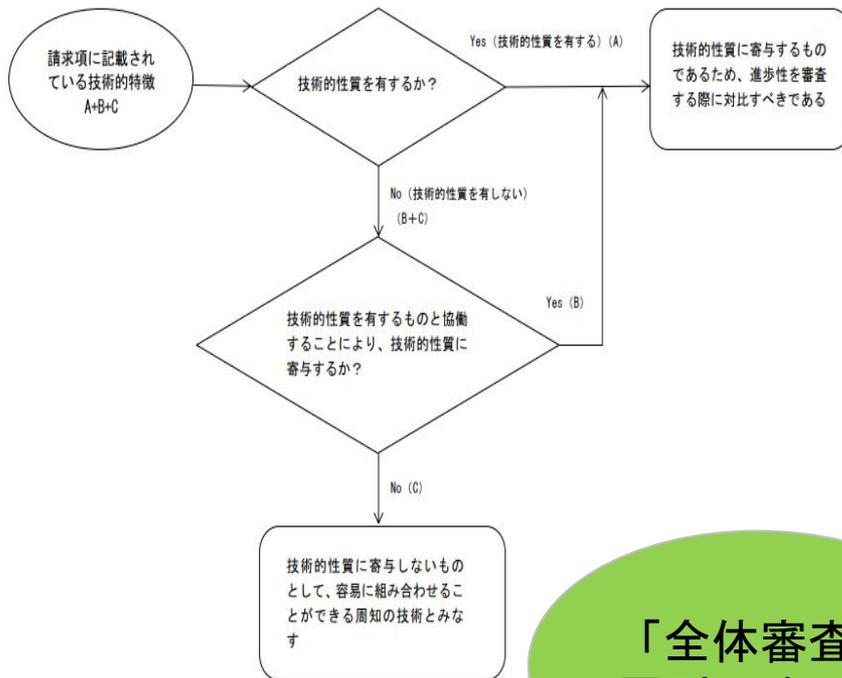
特許査定

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 コンピュータソフトウェア関連発明

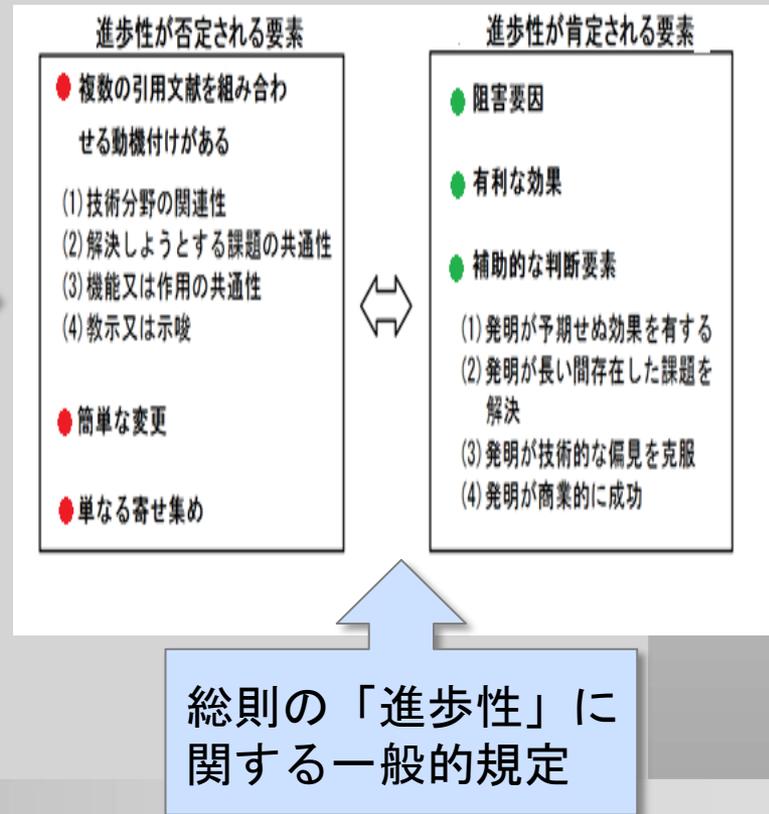
進歩性の判断手順

2014年版審査基準



「全体審査」原則に違反する

2021年版審査基準



5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 コンピュータソフトウェア関連発明

2021年改訂版審査基準の要点

複数の引例を組み合わせる動機がある

- ・ コンピュータソフトウェア関連技術は、一般に各技術分野に応用され得るため、複数の引例同士の属する技術分野が関連性を有しないことのみを理由として、直接にこれらの引例同士を組み合わせる動機付けがないと認定してはならない

機能又は作用の共通性

- ・ 複数の引例に係る技術的内容は、コンピュータソフトウェア技術分野における異なる技術的手段により、実質的に同一の機能又は作用を達成するならば、たとえ異なる技術分野に応用されたものとしても、機能又は作用の共通性を有する

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 コンピュータソフトウェア関連発明

2021年改訂版審査基準の要点

簡単な変更

- ・ 技術分野の転用
- ・ 人間が行っている作業方法をシステム化すること
- ・ 先行技術のハードウェア技術による機能をソフトウェア化すること
- ・ 出願時の通常の知識をコンピュータ仮想空間で再現すること
- ・ 出願時の通常の知識の応用及び変更
- ・ 技術的效果に寄与しない特徴

技術的效果に寄与しない特徴

- ・ 特許出願に係る発明と引例に開示されている技術的内容とで異なる技術的特徴が技術的效果を有しない
- ・ 請求項に記載されている他の技術的特徴と協働して直接若しくは間接に技術的效果を生じない

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 コンピュータソフトウェア関連発明

2021年版改訂審査基準の要点

有利な効果

発明の技術的手段を実現することにより直接にもたらされる技術的效果でなければならない、即ち技術的手段を構成する全ての技術的特徴から直接的にもたらされる技術的效果でなければならない

- 人間が行っている作業方法をシステム化
- コンピュータでビジネスを行う方法を実現する

有利な効果として
認定するべきではない

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 コンピュータソフトウェア関連発明

進歩性主張の留意点

技術的特徴と技術的效果の関連性の強調

明細書を作成する際には、技術の特徴と技術的效果の関連性を強調し、効果に関する説明をなるべく詳細に記載しなければならない。

明細書に記載されたソフトウェアとハードウェアによる協働が解決しようとする課題及び効果の掲載

明細書には、異なる技術分野への転用におけるソフトウェアとハードウェアの協働による技術的課題、転用した後のソフトウェア又はハードウェアと先行技術の相違点、及び当該相違又は転用により生じた予期せぬ効果を強調しなければならない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 事例1 人為的取決めに対する進歩性判断対象としての除外規定

請求項

第1の通貨に関連して流通している電子的バリューについて評価された前記第1の通貨における第1の金銭評価額を取得する第1金銭評価手段と、
第2の通貨に関連して流通している電子的バリューについて評価された前記第2の通貨における第2の金銭評価額を取得する第2金銭評価手段と、
前記第1の金銭評価額と、前記第2の金銭評価額と、前記第1の通貨と前記第2の通貨との間の為替レートと、流通している前記電子的バリューの総量とに基づいて前記第1の通貨と前記電子的バリューとの交換レートを算出するレート算出手段と、
を含む電子的バリュー管理システム。

引例 1

第1の通貨における第1金銭評価額
第2の通貨における第2金銭評価額
第1の通貨と第2の通貨との間の為替レート



引例 2

暗号化通貨と法定通貨との暗号化通貨交換レートを算出する交換レート算出モジュール



相違点

第1、2の金銭評価額をそれぞれ取得する第1、2金銭評価手段と、
第1の金銭評価額と、第2の金銭評価額と、第1の通貨と第2の通貨との間の為替レートと、流通している電子的バリューの総量とに基づいて第1の通貨と電子的バリューとの交換レートを算出するレート算出手段

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-2-6 事例 1 人為的取決めに対する進歩性判断対象としての除外規定

拒絶理由

請求項に係る発明と引例1、2との相違点は、「第1、2の金銭評価額をそれぞれ取得する第1、2金銭評価手段」と、「第1の金銭評価額と、第2の金銭評価額と、第1の通貨と第2の通貨との間の為替レートと、流通している電子的バリューの総量とに基づいて第1の通貨と電子的バリューとの交換レートを算出するレート算出手段」である。

その相違点について、「単に人間が行う取引活動や商業方法に過ぎず、他の技術的特徴との協働によって技術的な効果を直接や間接に生じないため、技術的效果に寄与するものではなく、公知技術の応用と認定すべきである」と認定された。進歩性を判断する際には、当該相違点と引例を対比する必要がない(コンピュータ審査基準4.2.2.1.2.6)。

拒絶理由に対する反論

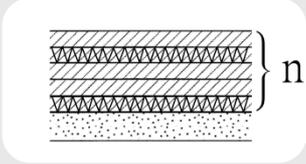
当該相違点に係る技術的特徴におけるデータ、数値の取得、計算には、「コンピュータ」、「プロセッサ」、「記憶部」、「プログラム」等の演算手段、及び「ネットワーク」等の通信手段は必要かつ不可欠な構成であるため、当該相違点に係る技術的特徴は、他の技術的特徴との協働によって技術的な効果を直接や間接に生じものであり、技術的效果に寄与するものである。

したがって、進歩性を判断する際には、当該相違点に係る技術的特徴と引例を対比しなければならない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

本願の主な技術的特徴	本願の効果
<p>【請求項 1】</p> <p>特徴1: ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層をn層 (nは2以上の整数)有するガスバリア性フィルムであって、</p> <p>特徴2: 前記n層のガスバリア層のうち、1以上($n-1$)以下の層が改質処理されてなる、ガスバリア性フィルム。</p> 	<p>本願発明者は、有機EL素子用のガスバリア性フィルムに対して、ガスバリア層の総厚みを同じとして、単層からなるガスバリア層と、複数層(n層;$n \geq 2$)からなるガスバリア層とを比較すると、複数層からなるガスバリア層の方が、<u>たとえ一部のガスバリア層が改質処理されていなかったとしても、ガスバリア性が高くなるという</u>知見1を得た(本願明細書【0017】)</p> <p>また、ガスバリア性の向上を図るため、単層、及びn層のガスバリア層の<u>全てを改質処理するのは</u>、一般知識と言える(本願明細書【0017】)</p>

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

本願の請求項1はすでに刊行物に記載されているため、新規性を有しない。

- 本願の請求項1については、引例1【明細書第10頁3行目～第11頁3行目、第12頁17～22行目、第13頁7～20行目、第18頁21行目～第19頁13行目、第35頁の最終行～第36頁2行目、及び図5b】に変性ポリシラザンフィルムが開示されており、また、以下の内容が開示されている。

基材としては、実施例で、ポリエステルフィルム（即ち、「樹脂層」に該当）が使用されている。基材上にポリシラザン層が形成され、所定の間処理工程を経て変性ポリシラザン層に変化し、さらに所定工程を経てガスバリア層（即ち、本願に請求されている「ガスバリア層」、「改質処理されてなること」に該当）に変化するものである。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

- そのうち、多層の形態としては、ガスバリア性を所望する基材12の上に、複数の変性ポリシラザン層(10a、10b、10c、10d)を形成してなる多層の変性ポリシラザン層10が形成され(即ち、本願に請求されている「ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層をn層(nは2以上の整数)有すること」に該当)、変性ポリシラザン層が多層である場合には、最低でも、最外層としての変性ポリシラザン層が、所望の厚さ及び屈折率の範囲を満たしていることが好ましい。

最外層としての変性ポリシラザン層に対して、プラズマイオン注入法を施すことによって、所定のガスバリア性を有するガスバリアフィルムが得られる(即ち、本願に請求されている「1以上(n-1)以下の層が改質処理されてなること」に該当)。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 意見書に記載の主張

【 本願の主な技術的特徴および効果 】

【請求項1】

ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層をn層(nは2以上の整数)有するガスバリア性フィルムであって【知見1】、
前記n層のガスバリア層のうち、1以上(n-1)以下の層が改質処理されてなり、
前記ガスバリア性フィルムの全光線透過率が90%以上である、ガスバリア性フィルム。

前記の【知見1】に加えて、本願発明者はさらに、【知見2】と【知見3】を得た。

【知見2】: ガスバリア性が高くなることに加えて、ガスバリア層全体の厚さが2倍になっているにもかかわらず**全光線透過率が高くなる**

【知見3】: 多層構成のガスバリア層において、各ガスバリア層に改質処理を施した場合に比べて、全光線透過率が**非常に高くなる**

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 意見書に記載の主張

【 引例 1 と本願との相違点 】

- 引例1に、多層構成のガスバリア層のうち少なくとも1層を改質処理し、それ以外を改質処理しないようにすることが記載されておらず、むしろ、それを阻害するように記載されている。
- 引例1に、前記の知見1～3について記載されておらず、また、ガスバリア性だけでなく、全光線透過率を高めることも記載されていない。
- 引例1の実施例に、単層構成の変性ポリシラザン層を備えたガスバリアフィルムのみが示されており、多層構成のガスバリア層を備えた実施例は示されていない。
- 引例1の実施例のうち、本願の実施例と同等の厚さを有する実施例(厚さ450nm)の全光線透過率は、本願補正後請求項1で規定する範囲を下回る。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 補正案 1

- 本願明細書【0015】に基づき、ガスバリア性フィルムの全光線透過率を特定しました。

【請求項1】

ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層を n 層(n は2以上の整数)有するガスバリア性フィルムであって、

前記 n 層のガスバリア層のうち、1以上($n-1$)以下の層が改質処理されており、

前記ガスバリア性フィルムの全光線透過率が90%以上である、ガスバリア性フィルム。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 補正案 2

- 本願の実施例に基づき、さらにガスバリア層の全体の厚さを限定する。

【請求項1】

ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層を n 層(n は2以上の整数)有するガスバリア性フィルムであって、

前記 n 層のガスバリア層のうち、1以上($n-1$)以下の層が改質処理されてなり、

前記ガスバリア層の全体の厚さが400nm以上であり、

前記ガスバリア性フィルムの全光線透過率が90%以上である、ガスバリア性フィルム。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 1

「ガスバリア性フィルム」特許出願

■ 最終的な公告の範囲（特許査定）

【請求項1】

ケイ素化合物を含有する組成物から形成されたガスバリア層を n 層（ n は 2 以上の整数）有するガスバリア性フィルムであって、
前記 n 層のガスバリア層のうち、1 以上（ $n - 1$ ）以下の層が改質処理されてなり、
前記ガスバリア層の全体の厚さが 400 nm 以上であり、
前記ガスバリア性フィルムは、樹脂層を備え、該樹脂層上に、前記 n 層のガスバリア層が積層され、前記樹脂層に最も近いガスバリア層が改質処理されておらず、
前記ガスバリア性フィルムの全光線透過率が 90% 以上である、 ガスバリア性フィルム。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

」特許出願

本願の主な技術的特徴

【請求項 1】

- 特徴1： 金属板の製造方法であって、 を含む 合金からなる板材を準備する準備工程を備え、
- 特徴2： 前記板材から得られる前記金属板の第1面の組成分析を、X線光電子分光法を用いて実施した結果として得られる、 酸化物のピーク面積値と 水酸化物のピーク面積値との和をA1とし、 酸化物のピーク面積値と 水酸化物のピーク面積値との和をA2とする場合、 $A1/A2$ が であり、
- 特徴3： X線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第1面の組成分析において、前記金属板へ照射されるX線の、前記第1面に対する入射角が であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角 である、金属板の製造方法。

本願の効果

本願発明者は、レジストパターンと金属板との密着力は金属板の表面層における の存在に左右されるということを発見した（本願明細書【00】）

酸化物及び水酸化物に対する、 酸化物及び水酸化物の比率が であれば、レジストパターンに対する金属板の密着性が十分に確保できる（本願明細書【00】）

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

「特許出願」

■ 拒絶理由通知書の内容

- 本願請求項1について、引例1の【請求項1】、【0001】、【0003】、【0007】には電子部品用途i系の低熱膨張性合金薄板の製造技術が開示されており、該低熱膨張性合金薄板は、フォトリソ技術によって微細な加工を行うことができ、即ち、低熱膨張性合金薄板の表面上にフォトリソレジストを塗布し、感光および現像を施してレジストパターンを形成し、このレジストパターンをマスクとして薄板を選択的にエッチングすることによって微細加工を行うことができる。引例1の【0029】、【0047】、【0057】～【0061】に該低熱膨張性合金薄板の製造プロセス、及びそれをXPS測定法（X線光電子分光法）で分析した（O+OH）の値がであってよいことが開示されており、即ち、本願請求項1に特定されている組成分析を実施した結果として得られる数値範囲と重複している。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用 [] の製造方法

[] 特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

- たとえ引例 1 には本願請求項 1 に特定されている X 線光電子分光法の照射で実施したパラメーター（前記金属板へ照射される X 線の、前記第 1 面に対する入射角が [] であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が [] である）が詳述されていないとしても、本願請求項 1 に特定されている「X 線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第 1 面の組成分析において、前記金属板へ照射される X 線の、前記第 1 面に対する入射角が [] であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が [] である」ことは、X 線光電子分光法における通常の測定パラメーターにすぎず、化学工学の技術分野における当業者が簡単な実験操作により容易に調整してなし得るものである。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用 [] の製造方法

[] 特許出願

■ 拒絶理由通知書の内容

- 引例 1 には、本願請求項 1 に請求された金属板の製造方法の準備工程（即ち、X線光電子分光法を用いて分析を実施する）が開示されている。また、本願請求項 1 に特定されている「複数の貫通孔を形成して [] []」ことは、該金属板が特定の構造又は組成を有することを暗示していない。且つ、該金属板の用途も化学工学の技術分野において通常の知識を有する者が容易に調整、選択、置換してなし得るものである。よって、以上をまとめると、本願請求項 1 に請求された金属板の製造方法は、引例 1 の一般的で簡単な応用であるため、進歩性を有しない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

■ 意見書に記載の主張

「特許出願」

【本願の主な技術的特徴および効果】

【請求項 1】

金属板の製造方法であって、
を含む合金からなる板材を準備する
準備工程を備え、

前記板材から得られる前記金属板の第1面の組成分析を、X線光電子分光法を用いて実施した結果として得られる、**クロム酸化物のピーク面積値とクロム水酸化物のピーク面積値との和をA1とし、鉄酸化物のピーク面積値と鉄水酸化物のピーク面積値との和をA2とする場合、 $A1/A2$ が**
0.5以下であり、

X線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第1面の組成分析において、前記金属板へ照射されるX線の、前記第1面に対する入射角が
であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が
である、金属板の製造方法。

引例1と本願の間には阻害要因が存在する。

当業者であっても「 $Cr(O+OH)/Fe(O+OH)$ が0.6以上」
という阻害要因を有する引例1の開示内容により、本願発明の「 $A1/A2$ が0.5以下」という構成を容易になし得るとは思えない。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

」特許出願

■ 補正案 1

- 本願明細書【0100】の表1に基づき、引例1と重複している部分を回避するため、A1/A2の数値を、「0.6以上」から「0.5以下」にする。

金属板の製造方法であって、
前記板材から得られる前記金属板の第1面の組成分析を、X線光電子分光法を用いて実施した結果として得られる、クロム酸化物のピーク面積値とクロム水酸化物のピーク面積値との和をA1とし、鉄酸化物のピーク面積値と鉄水酸化物のピーク面積値との和をA2とする場合、 $A1/A2$ が0.5以下であり、
X線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第1面の組成分析において、前記金属板へ照射されるX線の、前記第1面に対する入射角が
前記金属板から放出される光電子の取り込み角が

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

」特許出願

■ 補正案 2

- 拒絶理由が通知されていない旧請求項7、10を併入するとともに、本願明細書【00】に基づき、「貼り付けられた」から「設けられた」にする。

金属板の製造方法であって、
を含む合金からなる板材を準備する準備工程を備え、
前記板材から得られる前記金属板は、前記金属板の第1面に塗布されたレジストを露光および現像して第1レジストパターンを形成し、前記金属板の前記第1面のうち前記第1レジストパターンによって覆われていない領域をエッチングして、前記を製造するためのものであり、
前記板材から得られる前記金属板の第1面の組成分析を、X線光電子分光法を用いて実施した結果として得られる、
とし、
酸化物のピーク面積値と水酸化物のピーク面積値との和をA2とする場合、 $A1/A2$ が
であり、
X線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第1面の組成分析において、前記金属板へ照射されるX線の、前記第1面に対する入射角が
であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が
である、金属板の製造方法。

5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例

5-3 事例 2

「有機EL表示装置用」の製造方法

」特許出願

■ 補正案 3

- 本願明細書【01】～【01】及び図A～Dに基づき、本願発明に係る特定の測定の定量方法を追加する()。

を含む合金からなる板材を準備する準備工程を備え、

前記板材から得られる前記金属板の第1面の組成分析を、X線光電子分光法を用いて実施した結果、
の $2p_{3/2}$ 軌道に基づいて得られる光電子の強度分布を のトータルピークP と称し、 の $2p_{3/2}$ 軌道に
基づいて得られる 電子の強度分布を のトータルピークP と称し、前記ニッケルのトータルピークP
の面積から 単体に関するピークP の面積を減算することにより算出される面積をS
(REST)とし、前記 のトータルピークP の面積から 単体に関するピークP の面積を減算する
ことにより算出される面積をS (REST)とする場合、 $S (REST) / S (REST)$
が

であり、
前記 のトータルピークP の面積は、前記ニッケルのトータルピークP と、法に
基づいて 囲まれた
領域の面積であり、

前記 単体に関するピークP の面積は、前記 単体に関するピークP と前記
バックグラウンド線BG によって囲まれた領域の面積であり、前記 の面積は、
前記 によって算出される前記のトータルピークP の
バックグラウンド線BG によって囲まれた領域の面積であり、

前記 単体に関するピークP の面積は、前記 単体に関するピークP と前記バックグラウンド線
BG によって囲まれた領域の面積であり、

X線光電子分光法を用いて前記金属板の前記第1面の組成分析において、前記金属板へ照射されるX線の、前記
第1面に対する入射角が45度であり、前記金属板から放射される光電子の取り込み角が45度である。金属板の
製造方法。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続**
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

6 再審査及び行政救済の手続

6-1 再審査

- 審査機関：知的財産局

- 審査人員：知的財産局

第1部＝方式審査審査官153名、第2部＝初審査審査官214名

第3部＝再審査・無効審判高級審査官82名

- 請求期限：拒絶査定書送達日の翌日より30日以内

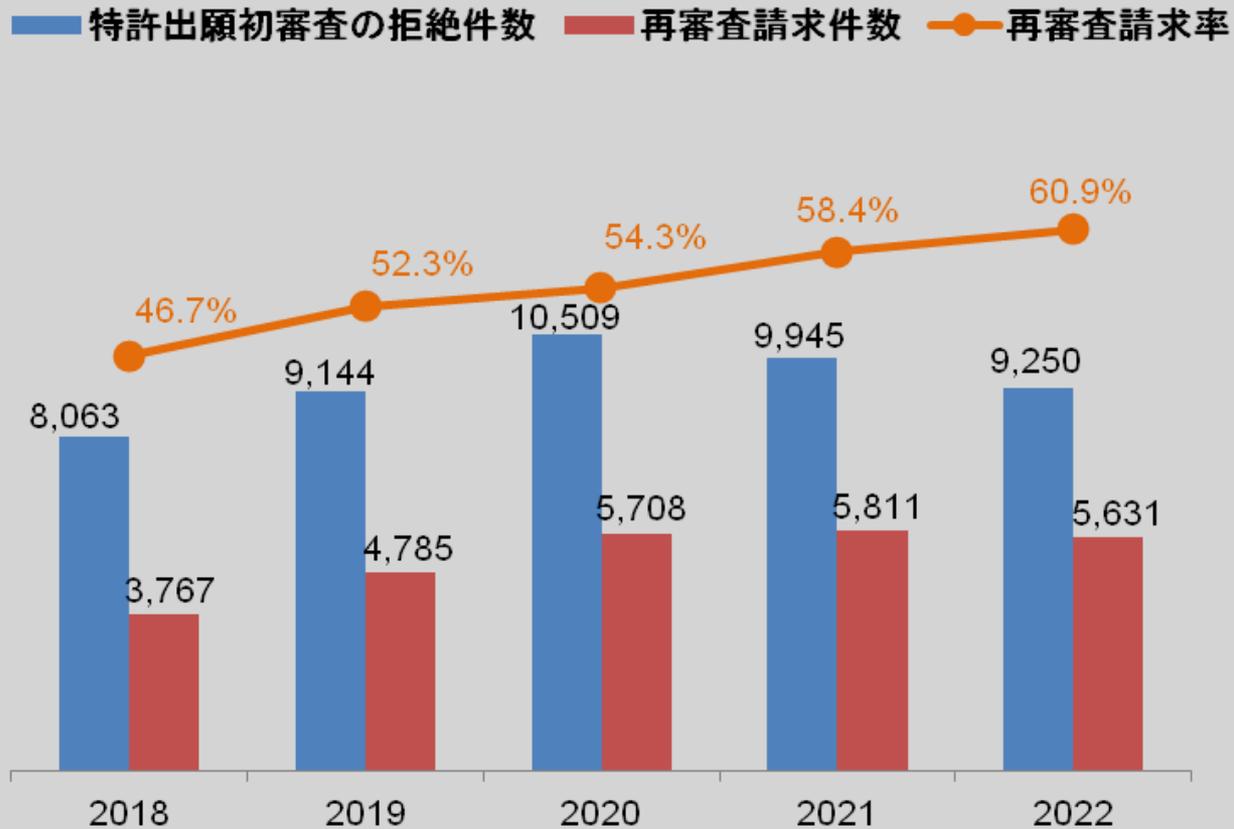
- 審査方式：書面審査

- 特許請求範囲の補正の可否：可

6 再審査及び行政救済の手続

6-1 再審査

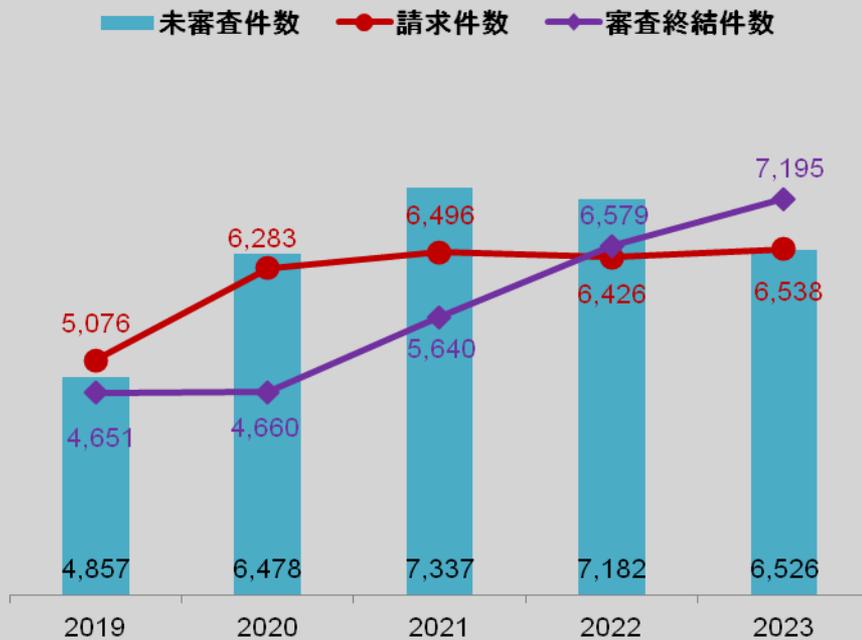
特許出願初審査拒絶査定後の再審査請求率



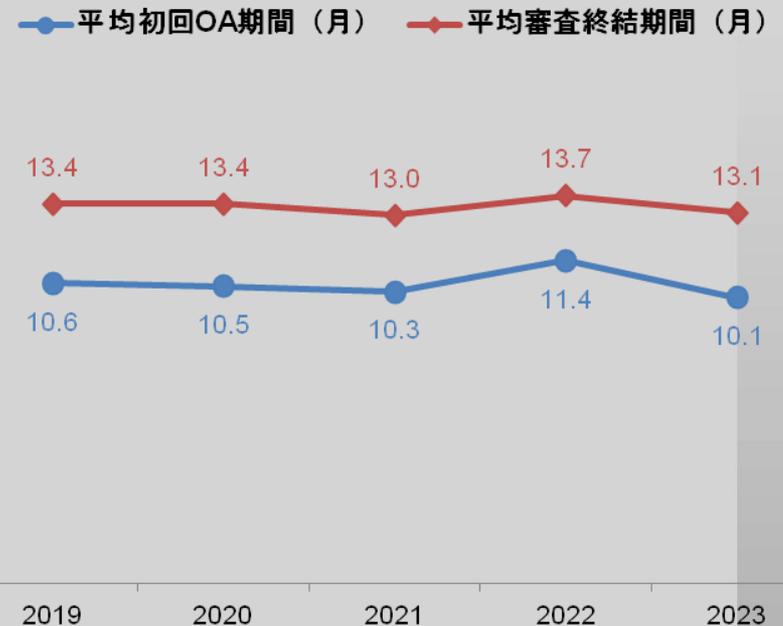
6 再審査及び行政救済の手続

6-1 再審査

特許再審査案件処理の件数



特許再審査案件処理の期間

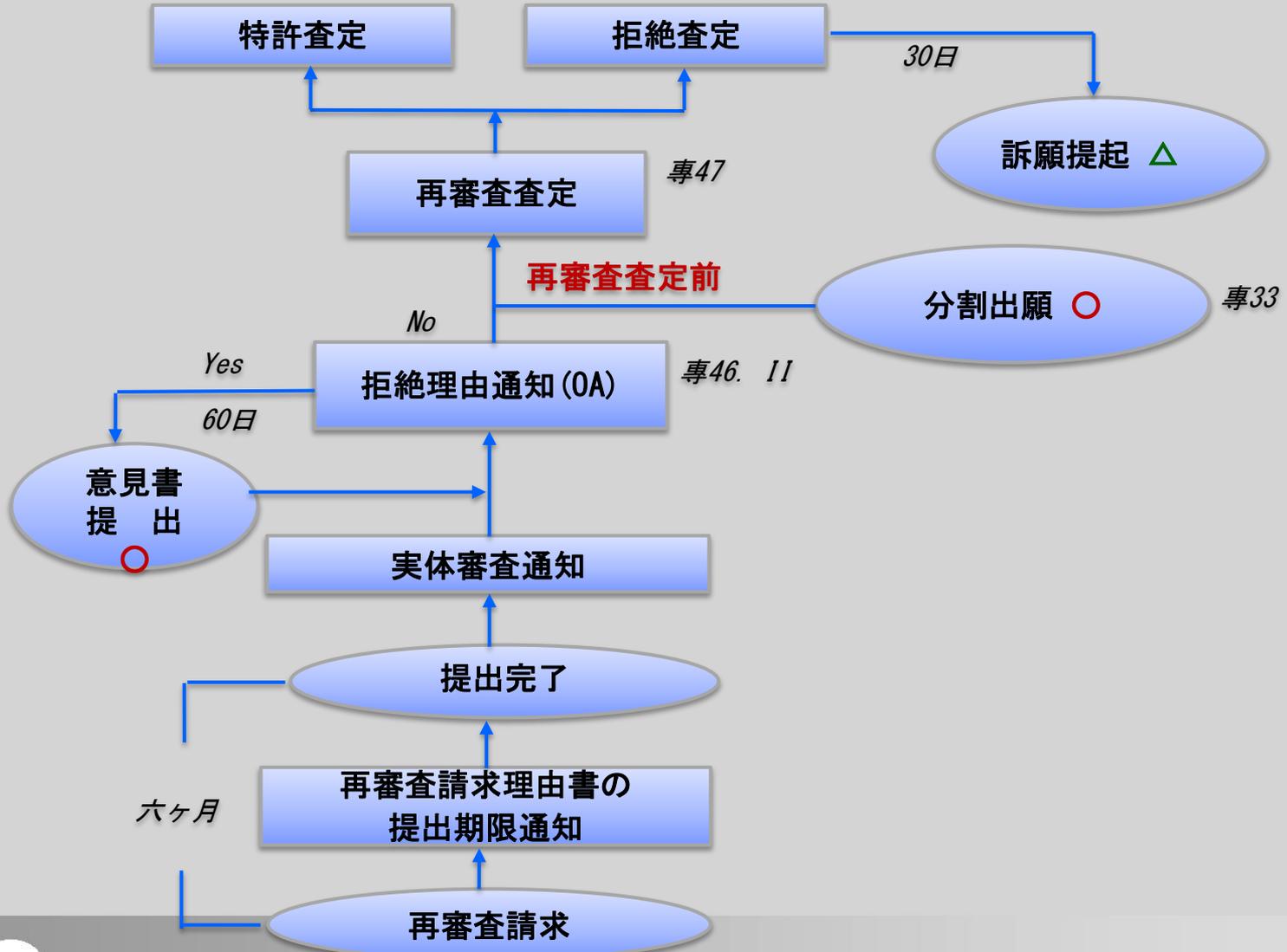


備考：「審査最終結件数」は許可、拒絶及びその他（取下げ及び不受理等）の件数を含む

6 再審査及び行政救済の手続

6-1 再審査

査定書送達日の翌日より30日以内

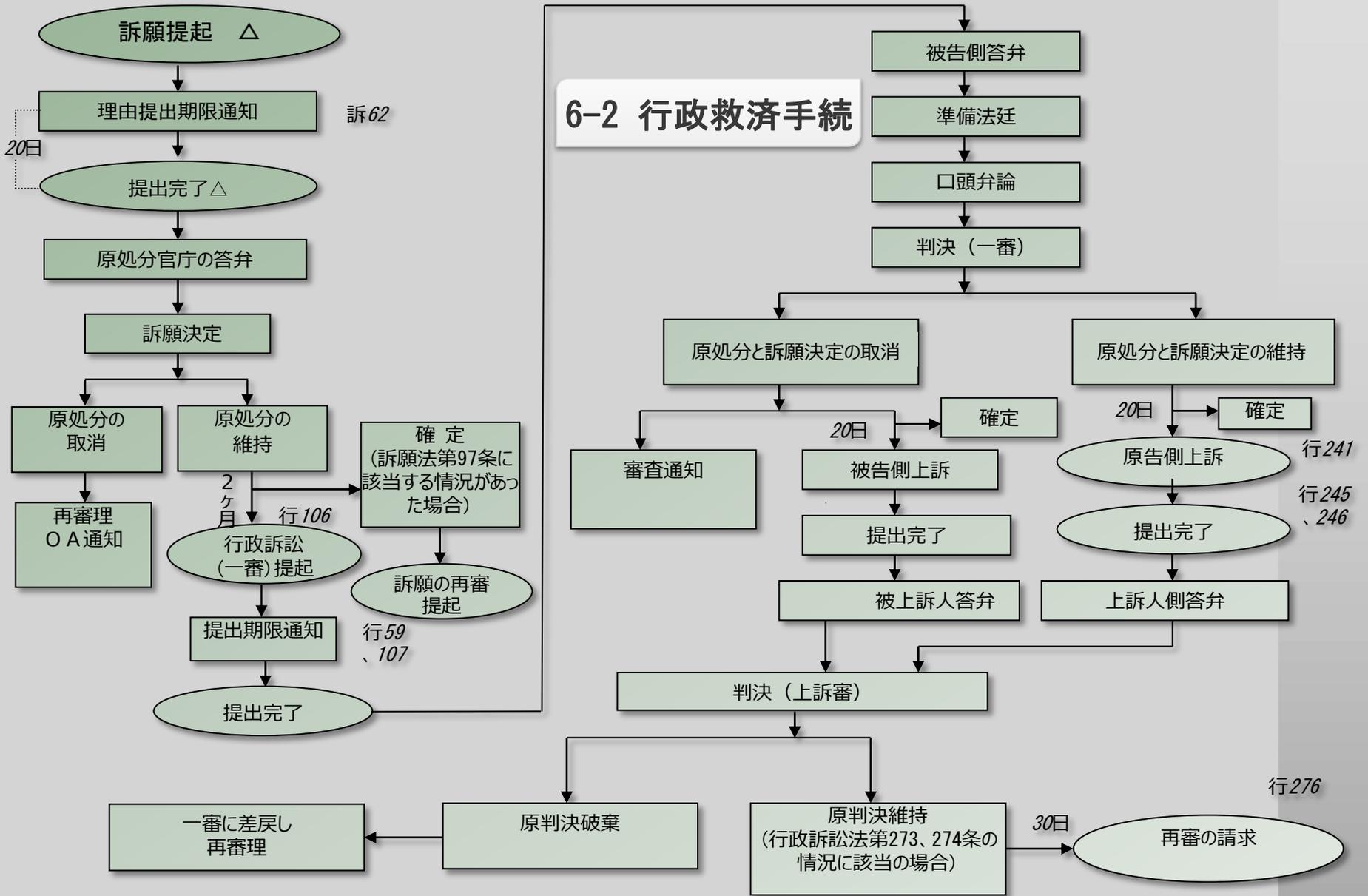


6 再審査及び行政救済の手続

6-1 再審査

日本と台湾の拒絶査定後の手続比較

	台湾（再審査）	日本（拒絶査定不服審判）
性質	審査官による審査	審判官の合議体による審理
期間	拒絶査定の謄本送達日から 2月	拒絶査定の謄本送達日から 3月
前置審査	なし	あり
補正可能期間	1. 再審査請求から拒絶理由通知まで 2. 拒絶理由通知による指定期間	1. 審判請求と同時 2. 拒絶理由通知による指定期間
補正制限	原則として、新規事項の追加禁止のみ	最後の拒絶理由通知を受けた場合と同様
審理人数	審査官1名	前置審査で審査官1名 審判で審判官3-5名
不服救済	査定の謄本送達日から30日以内に 訴願提起	審決の謄本送達日から30日以内に 訴訟提起



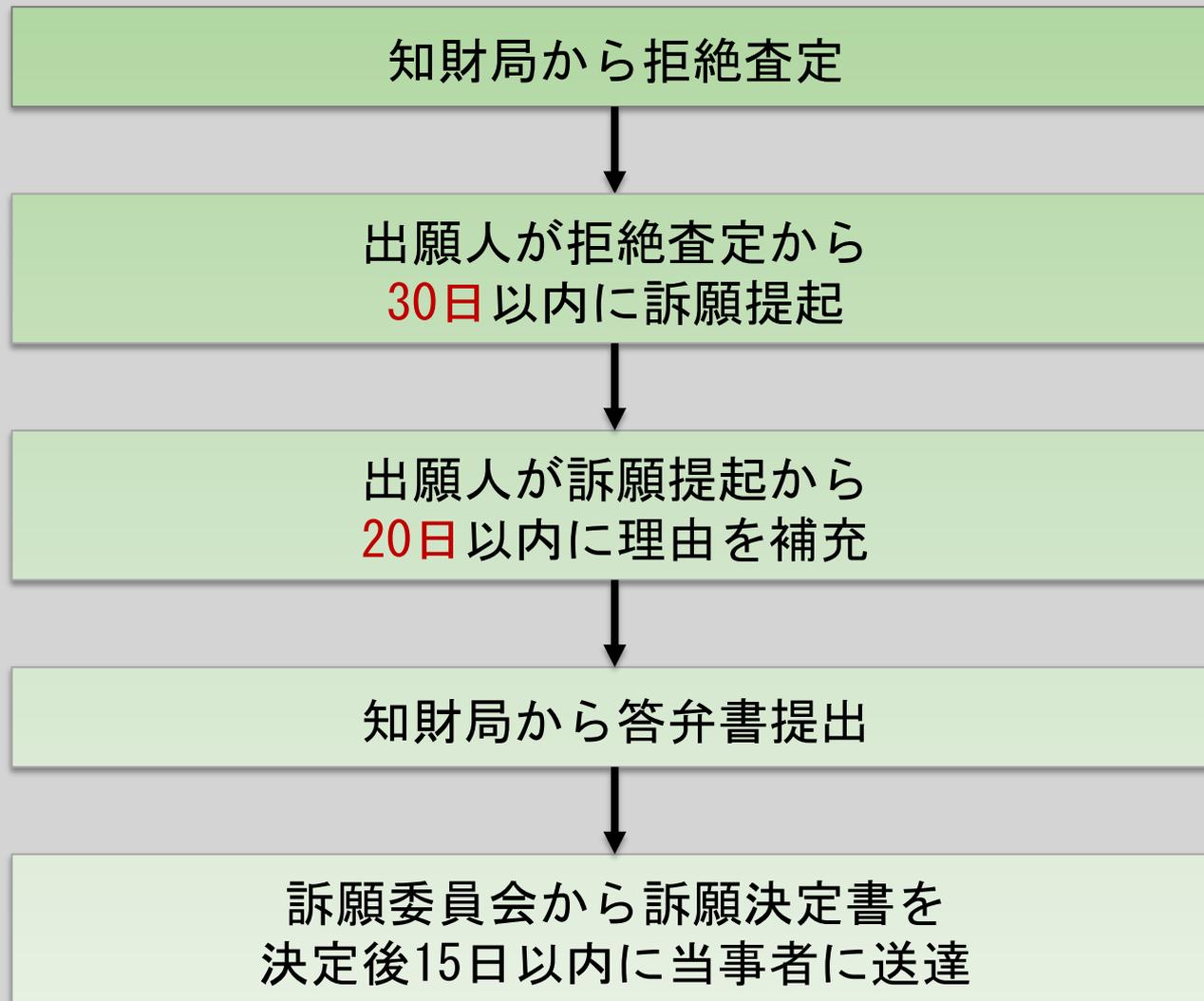
6 再審査及び行政救済の手続

6-3 訴願

- 審理機関：経済部・訴願委員会
- 審理人員：訴願委員13名で、そのうち3名が経済部所属の法制専門官僚、他10名は招聘された各界の専門家がある者、実務専門家、または学者)
- 提起期限：拒絶査定送達から30日以内
- 審理方式：書面審理
- 特許請求範囲の補正の可否：不可

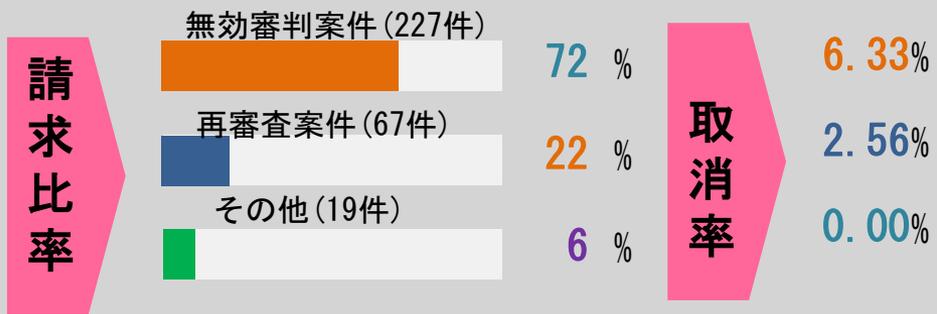
6 再審査及び行政救済の手続

6-3 訴願



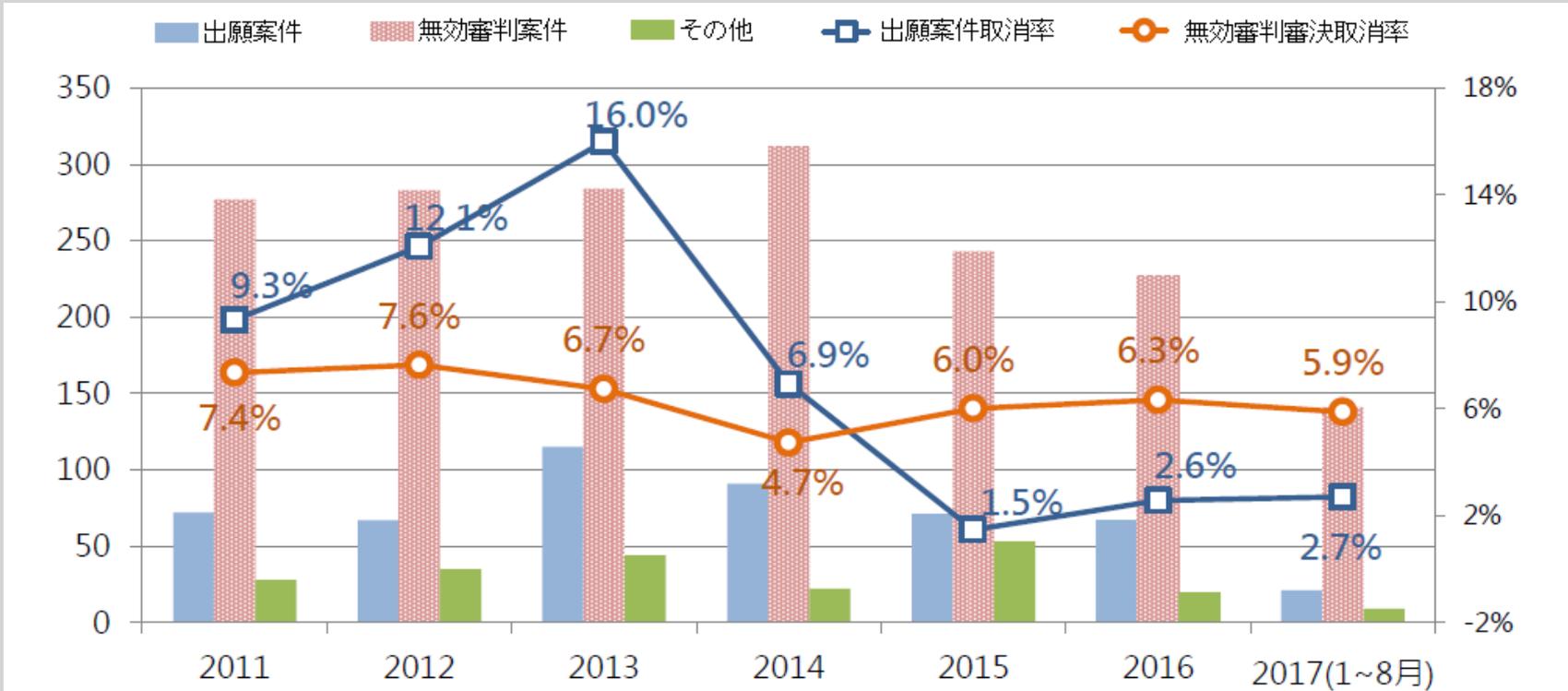
訴願
約6〜8ヶ月間

6 再審査及び行政救済の手続--訴願決定現況



無効審判審決取消率はやや高い

全体的な取消率はやや低下



注：取消率の計算は、一部のみの取消された案件も含む

6 再審査及び行政救済の手続

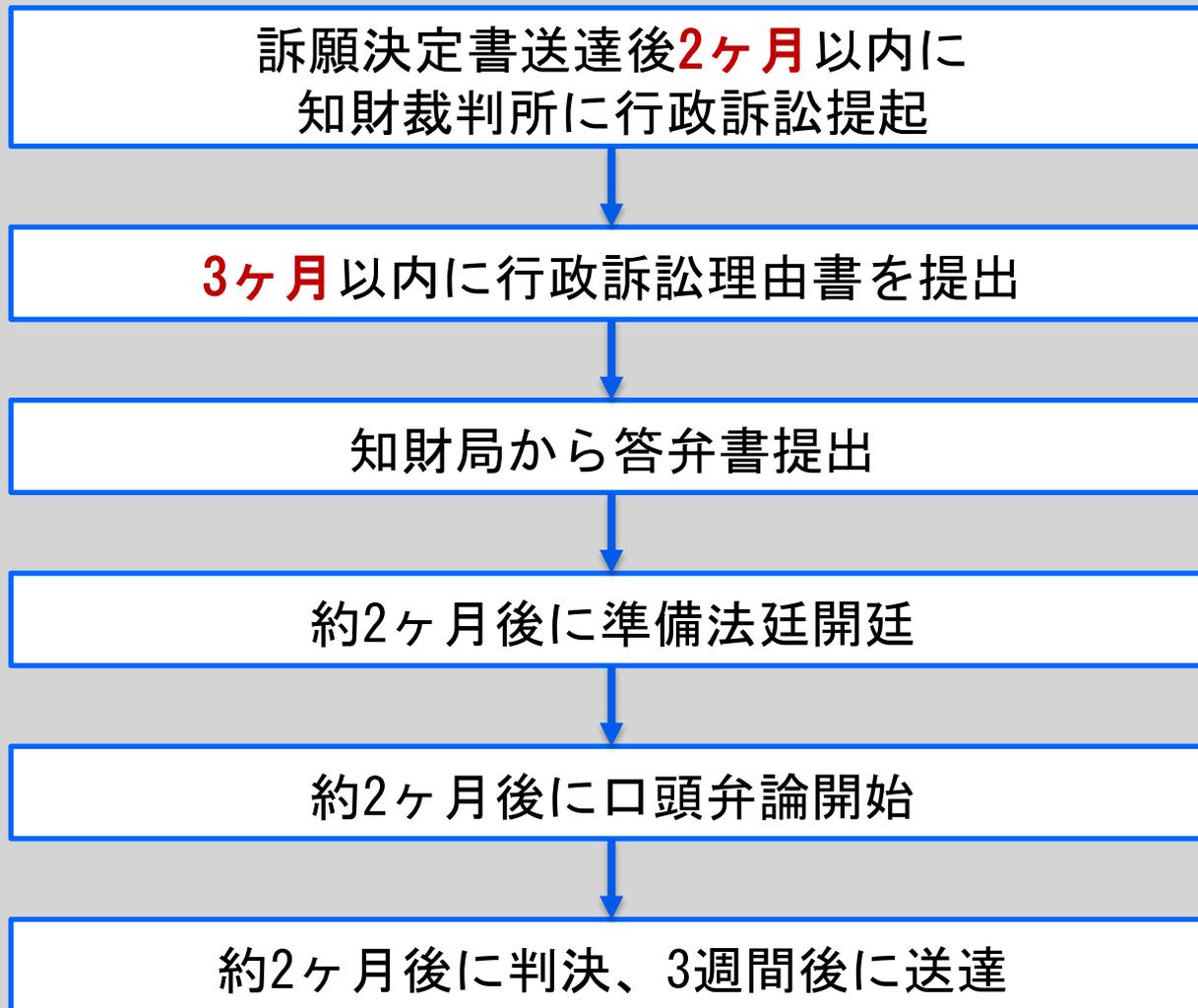
6-4 行政訴訟

● 高等行政訴訟

- 審理機関：知的財産及び商事裁判所（知財裁判所）の
高等行政訴訟法廷
- 審理人員：裁判官20名・技術審査官12名
- 提起期限：訴願決定書送達後2ヶ月以内
- 審理方式：口頭審理
- 特許請求範囲の補正の可否：不可

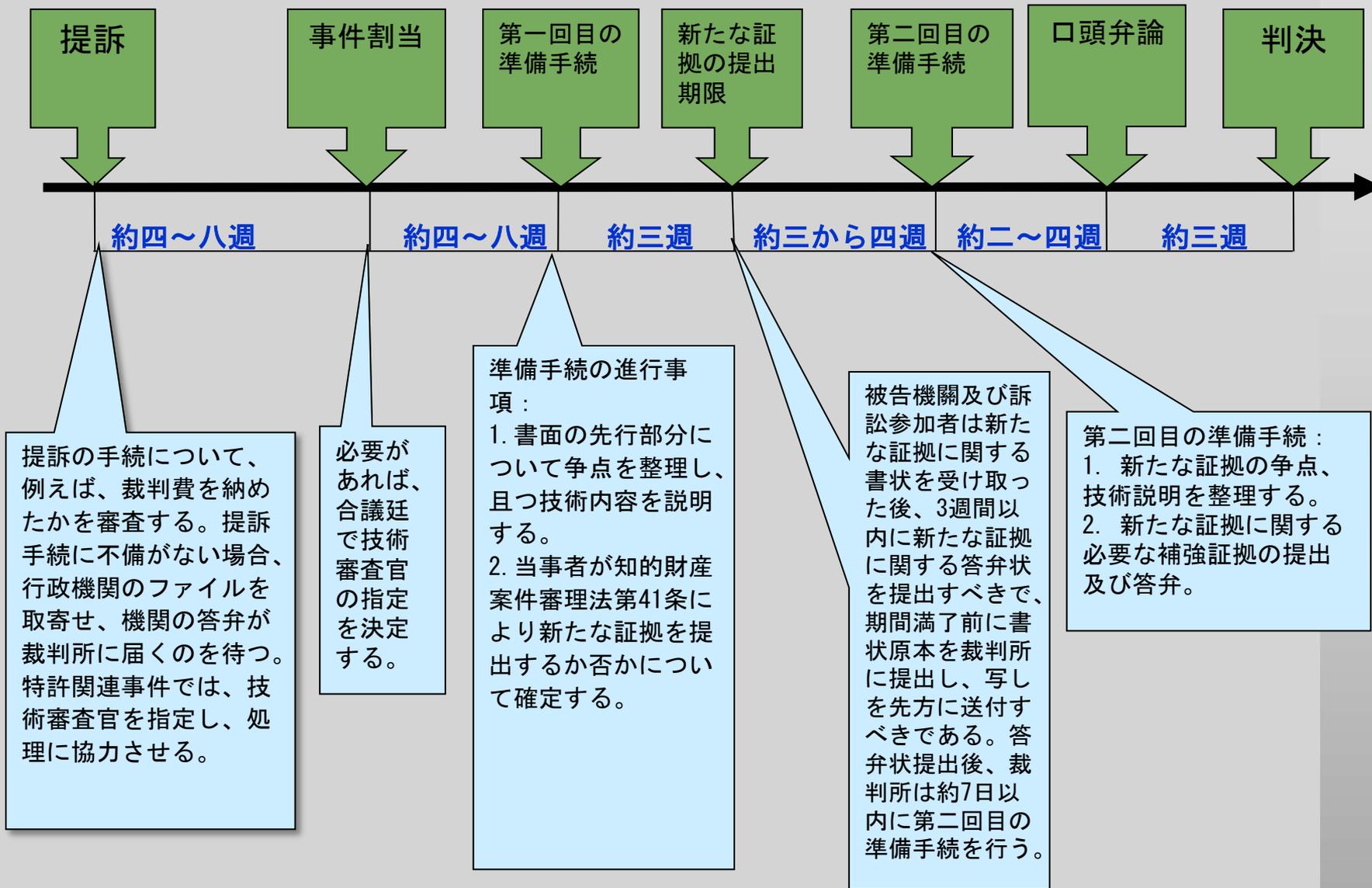
6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟



高等行政訴訟
約10〜12ヶ月間

6 再審査及び行政救済の手続



6 再審査及び行政救済の手続

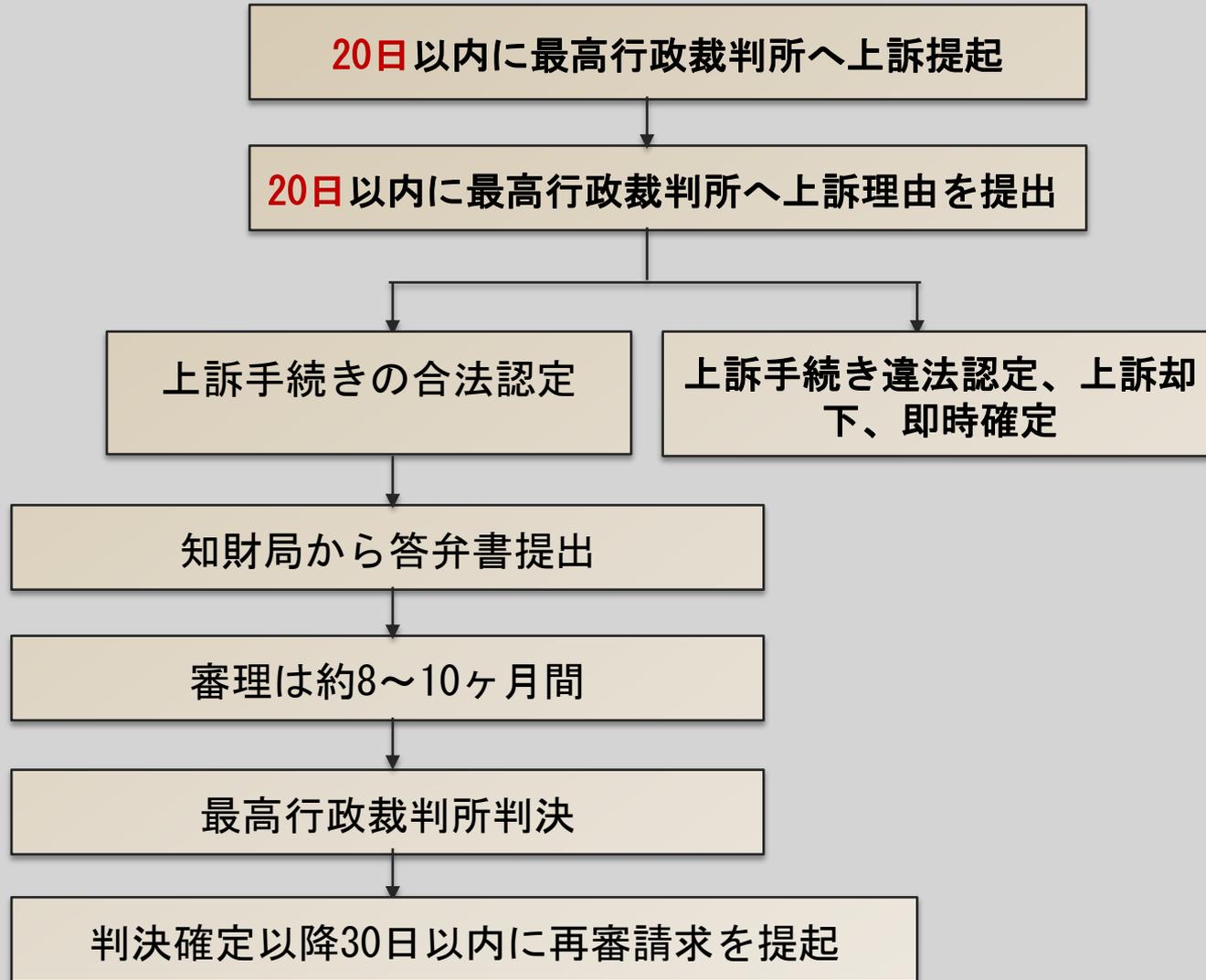
6-4 行政訴訟

● 最高行政訴訟

- 審理機関：最高行政裁判所（知的財産裁判所の上位にある独立裁判所）
- 審理人員：裁判官
- 提起期限：判決送達後**20日**以内
- 審理方式：書面審理
 - ・（上訴理由は判決が法令や証拠法則、論理法則に違反するか、判決に理由が不備、矛盾であることに限定される。）
 - ・（法律審で、原判決の事実認定と法律適用の違法箇所に訴訟審理対象が限定され、案件の事実や証拠の調査や認定はしない。）
- 特許請求範囲の補正の可否：不可

6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟



最高行政訴訟
約8~10ヶ月間

6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟

■ 知的財産裁判及び商事裁判所の法廷内配置図



6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟

技術審査官の参与

- 事件の技術的判断、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加する。

(知的財産裁判所組織法 § 16 - 4)

- 職務範囲：（知的財産案件審理法 § 6）
 - 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、専門知識に基づき当事者に説明又は質問する。
 - 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。

6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟

技術審査官の参与

- 技術審査官は、訴訟審理の協力に指名された後、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 § 12）。
- 性質上、**裁判官の輔佐に属し**、鑑定人または証人ではなく、その陳述も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ない、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 § 16）。
- 技術審査官が本件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、審理法 § 6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ない、それで始めて裁判の基礎として採用できる（審 § 6立法理由説明欄三）。

6 再審査及び行政救済の手続

6-4 行政訴訟

技術審査官の参与

- 技術審査官は裁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 § 12）
- 知的財産案件審理法 § 6

技術審査官が作成した報告書について、裁判官が必要と認定した際、全部または一部の内容を公開することができ、且つ当事者に弁論の機会を与えなければならない、それで始めて裁判の基礎とする。

裁判所は、技術審査官の提供により知悉された特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を与えなければならない。それで始めて裁判の基礎とする。

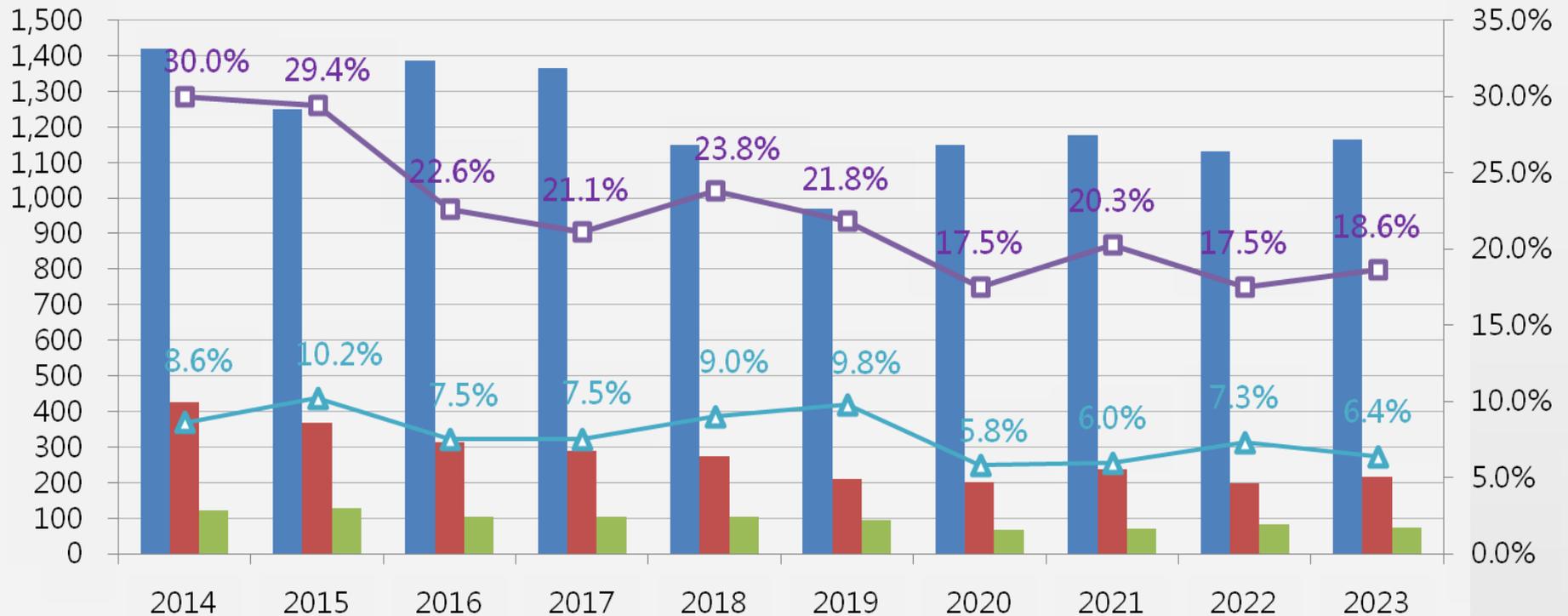
6 再審査及び行政救済の手続

■ 行政救済提起の現況

訴願提起率は減少傾向

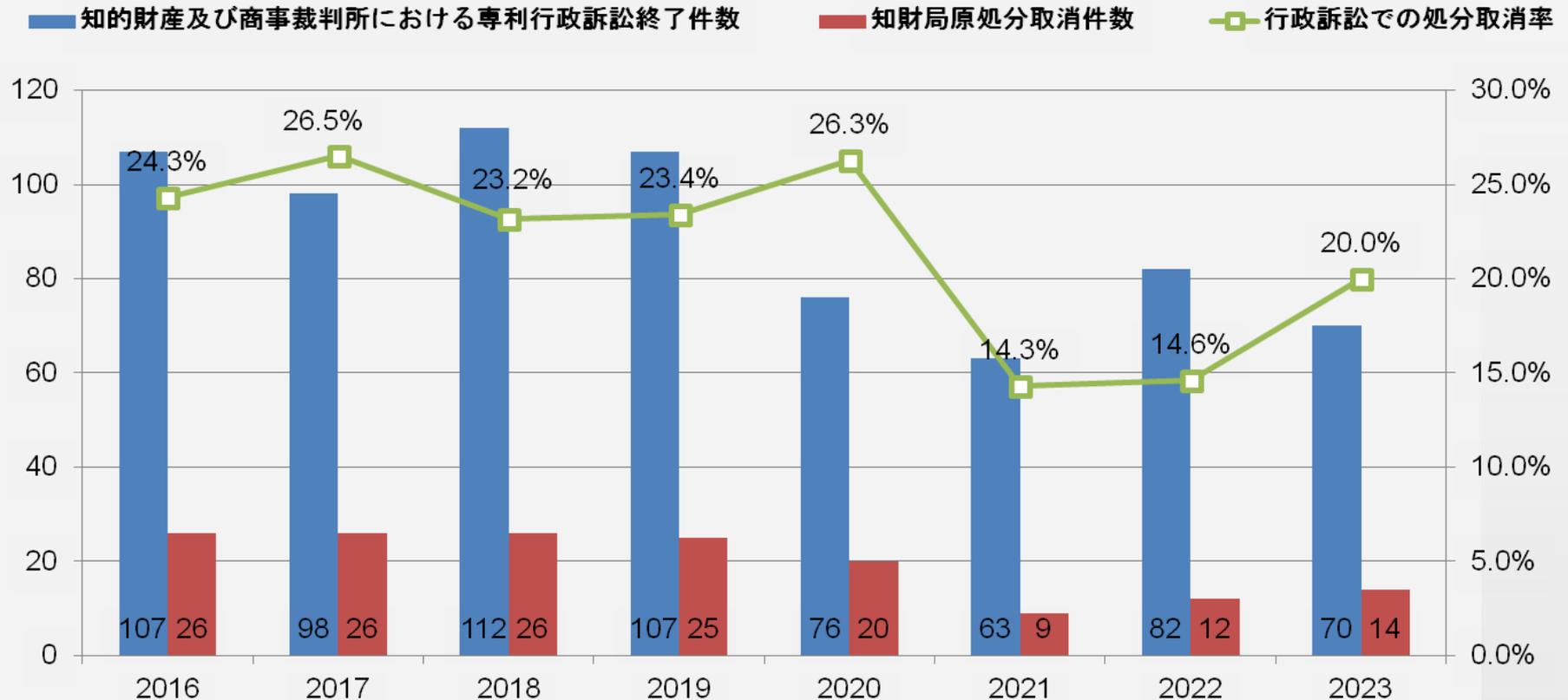
行政訴訟提起率は顕著な変化なし

■ 再審査棄却及び無効審判審決件数 ■ 訴願提起件数 ■ 提訴件数 ■ 訴願提起率 ▲ 行政訴訟提起率



6 再審査及び行政救済の手続

■ 行政訴訟判決の現況



台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正**
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

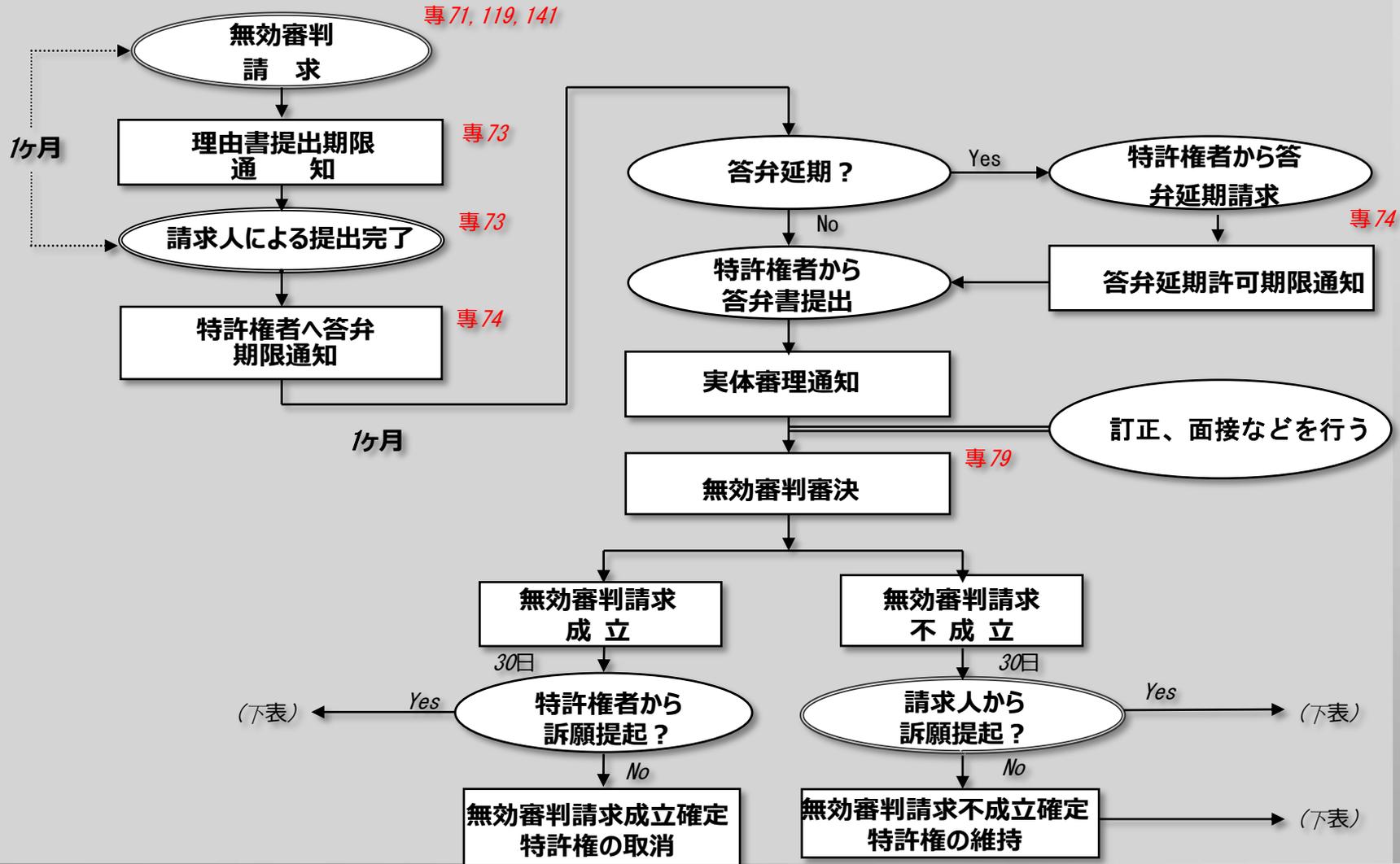
7 無効審判と訂正

7-1 無効審判請求の流れ



7 無効審判と訂正

7-1 無効審判請求の流れ



7 無効審判と訂正

7-2 無効審判請求の事由

特許要件	条文	特許要件	条文
発明当該性に違反	§ 21	互惠主義に違反	§ 71I、II
不特許事由に該当(動物、植物、診断方法、治療方法、公序良俗を違反など)	§ 24	二重出願 1. 通知後、何れかを選ばなかった 2. 特許出願査定前、実用新案が既に消滅又は取消された	§ 32I § 32III
記載要件に違反	§ 26	分割出願の要件に違反	§ 34VI
産業上の利用可能性に違反	§ 22 I前段	出願変更後の請求範囲拡大	§ 108 III
先願主義に違反	§ 31	中国語書面が外国語書面を超えている、誤訳訂正が外国語書面版を超えている	§ 43II § 44II § 44III
		訂正要件に違反	§ 67II
新規性要件、新規性の擬制喪失に違反	§ 22 I § 23	特許権延長要件に違反	§ 57
進歩性要件に違反	§ 22 II	出願権共有者全員による出願をしていない	§ 12I
補正要件に違反	§ 43 VI	出願権者でない人による出願	§ 71I、III

7 無効審判と訂正

7-3 無効審判請求の声明

請求声明（請求の趣旨）の追加は不可

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り消す旨を請求し、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）

請求の理由及び証拠は追加可

無効審判請求の理由、証拠は、無効審判請求した後から3ヶ月以内に行わなければならない。期限を過ぎて提出されたものについては、斟酌しない（§ 73）。また、特許権者が訂正を請求したときには、新たな理由及び証拠を追加することもできる（審査基準）。

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

- 書面審理が原則で、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、代理人及び審判官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、**審判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**。

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

■ 「職権探知」制度（§ 75）

1. 特許主務機関が無効審判請求を審理する時、無効審判請求範囲内に、もし審理担当者が**職権で明らかに知った証拠があるか**、又は複数の無効審判請求案件を併せて審理する場合に、異なる無効審判請求案件の証拠が、互いに補強できるなら、審理担当者は職権により無効審判請求人の未提出の証拠を審理することが許可される（§ 75）。
2. 2017. 1. 1版「無効審判審査基準」では、審判官が専利法 § 75に基づき職権を発動することができる4種類の審査態様が削除され、**確定した民事侵害訴訟判決の内容に係争特許請求項の無効理由又は証拠が言及されていた場合、知財局が職権による審理を発動できる状況だけが保留されている。**

例えば：無効審判案件において、無効審判請求人が証拠1を以って係争特許請求項1に進歩性がなく、同時に確定した民事判決の認定では証拠1、2の組合せにより同一特許の請求項1に進歩性がないと証明できる場合、知財局は証拠1、2の組合せにより請求項1に進歩性がないことを証明するために、職権を発動して審理することができる。

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

- 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）。
- 複数の無効審判請求案件を合併審理する場合、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理をしなければならない（§ 77）。

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

■ 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り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、それではじめて取り下げることができる（§ 80）。**
- **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、取下げに同意したと見なすこととする。（§ 80）**

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

- 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 § 70 I)

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 § 70I)

- 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条の規定によって民事訴訟法第196条第2項の規定を準用し、それを棄却することができる。

(知的財産案件審理細則 § 74)

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

■ 訴願、行政訴訟段階の際、訂正書の提出は可能でしょうか？

知財局により無効審判請求成立が審決された場合

- ・ 特許権は既に存在しないので、**訴願段階以上において訂正請求してはならない。**

知財局による無効審判請求不成立が審決された場合

- ・ 特許権が有効なので、**訴願、行政訴訟の段階において、特許権者はいずれも知財局に訂正を請求することができる。**
- ・ 且つ知的財産案件審理法 § 33規定では、無効審判請求人は行政訴訟段階において新証拠を提出することができることになっているので、もし**無効審判請求人が裁判所において新証拠を提出する場合に**、手続利益の考量に基づき、たとえ裁判所が新証拠により係争特許が無効であると認めても、もし特許権者が裁判所に知財局に訂正請求したと伝えた場合、裁判所は無効審判請求成立の処分を知財局に命じる判決を下してはならず、知財局が訂正可否を審理したうえで、無効審判請求が成立するかを判断する（最高行政裁判所2015年度4月1回目延長裁判官聯席会議決議）。**もし訂正を請求しない場合、裁判所は義務付け判決を下すことができ、特許権者にとって相当不利になる。**

7 無効審判と訂正

※ 注意点：

裁判官の心証を探って、適切に訂正を請求し、裁判所が特許権を取り消すよう知財局に命じる義務付け訴訟を避ける

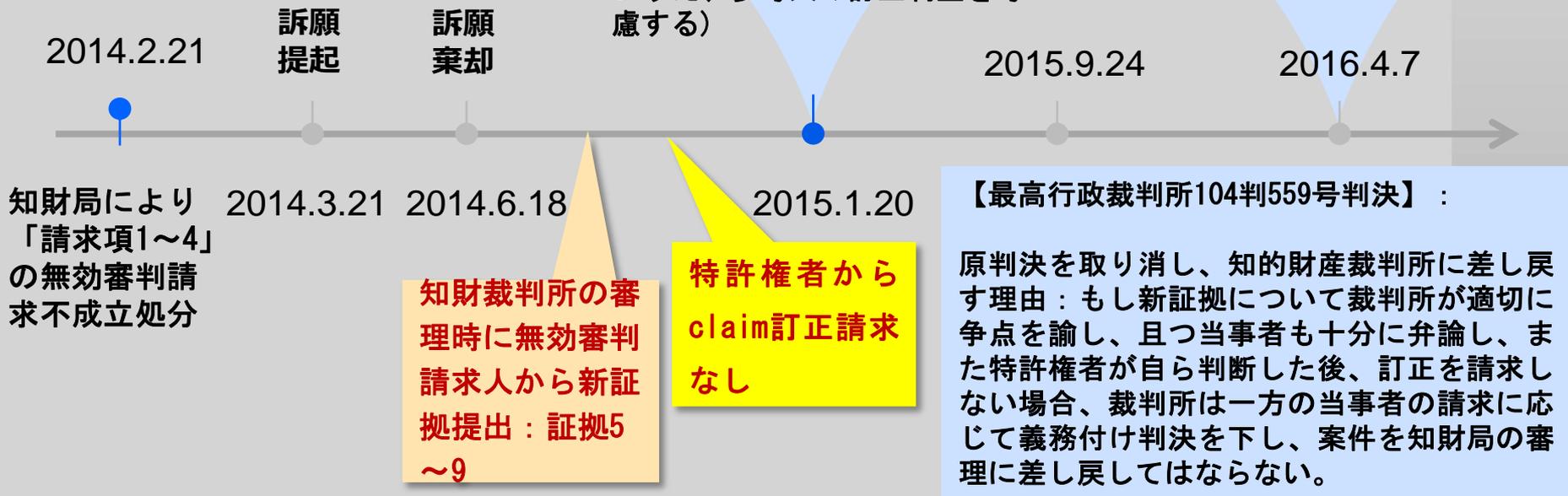
知財裁判所104年行専更(一)字第8号判決

【知財裁判所103行専訴69号判決】：

1. 訴願決定及び原処分 of 取消し
2. 案件が知財局に差戻しのうえ改めて審理される(理由：証拠8、9、10は原告が原審訴訟手続きで始めて提出した新証拠であり、被告(知財局)が斟酌していないうえ、参考人の訂正利益を考慮する)

【知財裁判所104行専更(一)字第8号判決】：

1. 訴願決定及び原処分 of 取消し
2. 被告は「請求項1~4」の取消処分を下さなければならない



7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

■ 一事不再理原則

- 無効審判請求案件が審理を経て不成立とされたときは、何人も同一の事実について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、何人も同一の事実について、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）。

7 無効審判と訂正

7-4 無効審判請求の審理

■ 一事不再理原則

N01無効審判請求

証拠1、2の組合せを以って請求項1は進歩性を有しないと主張



N01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は進歩性を有しないと主張、裁判所が審理後に無効審判請求不成立と認定



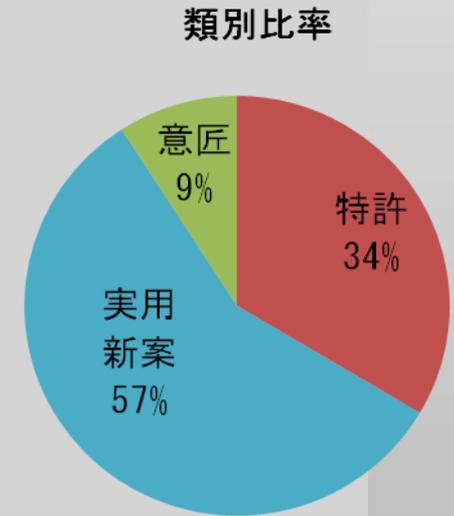
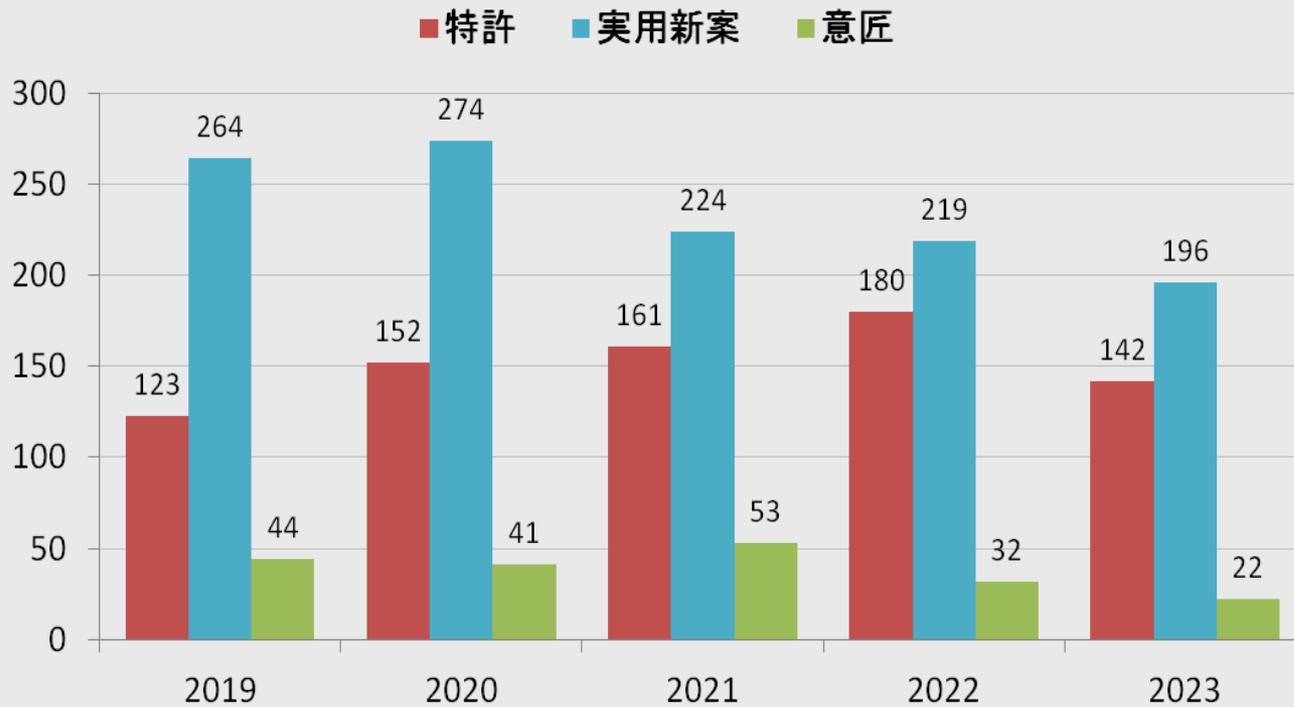
N02無効審判請求

証拠1、3の組合せを以って請求項1は進歩性を有しないという主張は不可

7 無効審判と訂正

7-5 無効審判請求の現況

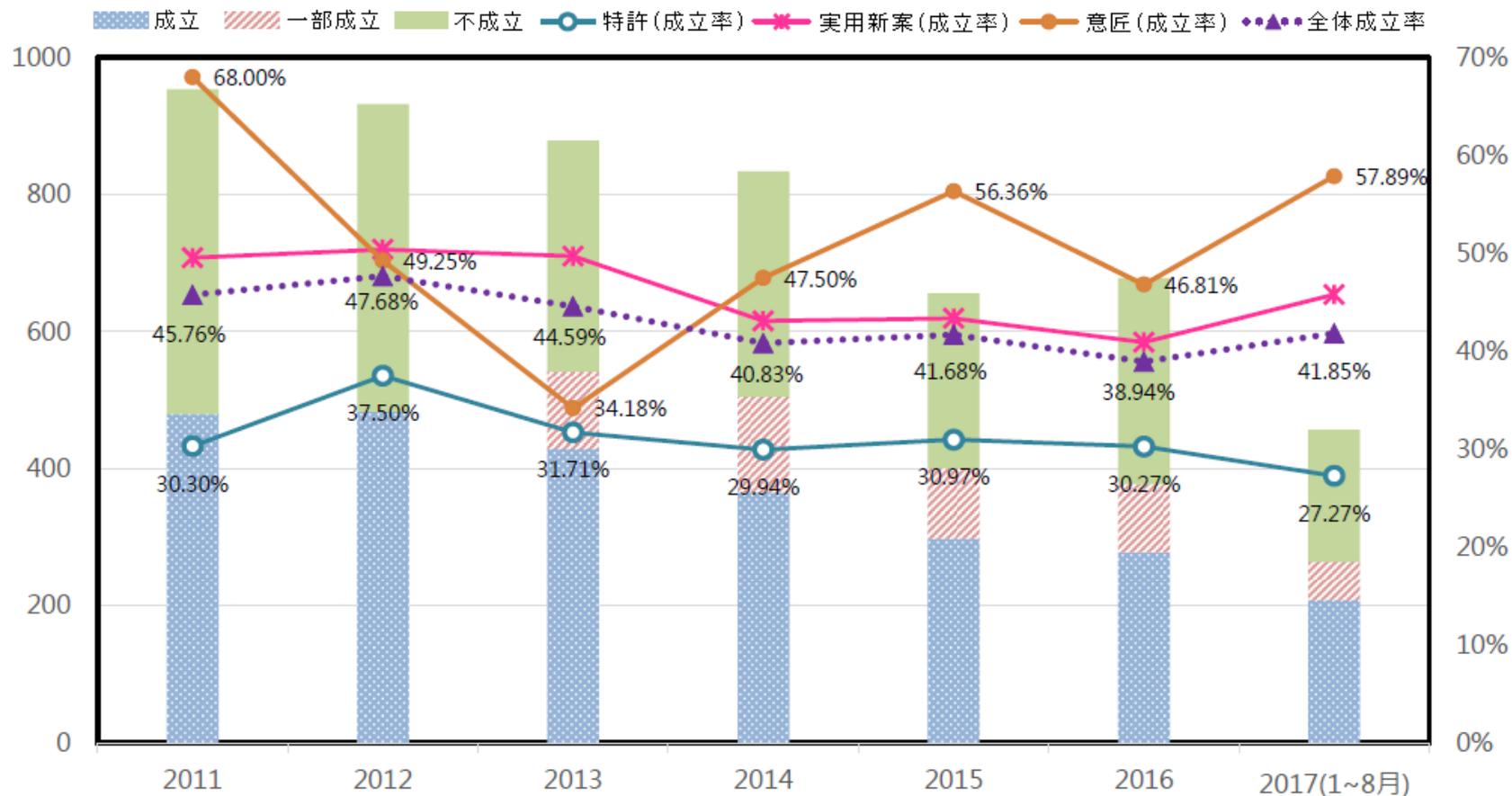
■ 無効審判請求の件数



■ 無効審判審決結果の現況

成立率

意匠 > 実用新案 > 特許
 約50% 約45% 約30%



注：成立率=全請求成立案件数/終結案件総数(成立、一部成立、不成立、及び取下げ、棄却等)

7 無効審判と訂正

7-5 無効審判請求の現況

■ 無効審判請求の成立率

	件数				比率		
	無効審判 成立	無効審判 一部成立	無効審判 不成立	総計	無効審判 成立	無効審判 一部成立	無効審判 不成立
2018	266	86	233	585	45.47%	14.70%	39.83%
2019	222	63	179	464	47.84%	13.58%	38.58%
2020	204	70	126	400	51.00%	17.50%	31.50%
2021	202	70	127	399	50.63%	17.54%	31.83%
2022	168	46	218	432	38.89%	10.65%	50.46%
2023	137	57	207	401	34.17%	14.21%	51.62%

資料出所：知的財産局

7 無効審判と訂正

7-5 無効審判請求の現況

	台湾	日本
性質	<u>審査官による審査</u>	<u>3-5名の審判官の合議体による審理</u> (136条1項)
請求人	<u>何人 (71条1項)</u>	<u>利害関係人 (123条2項)</u>
審理範囲	<u>無効声明内 (73条1項)</u>	<u>請求の趣旨内 (131条1項3号)</u>
理由・証拠の補正	1. 無効提起後3月以内 2. 被請求人が訂正請求した場合 (73条4項)	1. 被請求人が訂正請求した場合 2. 合理的な理由があり、かつ被請求人同意 (131条の2第2項)
訂正	<u>無効係属中において、答弁書又は意見書提出期間 (74条3項)</u>	<u>答弁書提出可能期間、請求書の補正による答弁書提出期間、取消判決確定日から1週間、職権審理意見書提起期間、審決の予告による指定期間 (134条の2第1項)</u>
一事不再理	<u>何人 (81条)</u>	<u>当事者及び参加人 (167条)</u>
不服救済	<u>謄本送達日から30日以内に訴願提起</u>	<u>謄本送達日から30日以内に訴訟提起 (178条1項)</u>

資料出所：知的財産局

7 無効審判と訂正

7-5 無効審判に対する取消訴訟の差異

	台湾	日本
被告	<u>知的財産局</u>	<u>1. 無効が成り立たない場合、特許権者</u> <u>2. 無効が成り立つ場合、無効請求人（179条）</u>
請求人	当事者	<u>当事者、参加人、参加拒否者（178条2項）</u>
新証拠の提出	<u>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</u>	<u>提出できない（メリヤス編機事件）</u>
訂正	<u>無効が成り立たない請求項を訂正できる</u>	<u>審決が確定するまで請求できない（126条2項）</u>
判決	<u>1. 知的財産局の審決を取り消す形成判決</u> <u>2. 知的財産局に、無効すべきか、又は無効すべきではない旨の給付判決</u> <u>3. 自ら、無効かどうかを決定する判決</u>	審決を取り消す形成判決（181条1項）

7 無効審判と訂正

7-6 先使用权

先使用权の成立要件(専利法 § 59 I (3))

1. 特許出願前に先使用行為（即ち特許発明の**実施**又は**必要な準備**の完了）がある。
2. 当該先使用行為が**国内**で発生している。
3. 当該先使用行為が**善意によるもの**である。

特許出願人のところでその発明を知った後**12ヶ月未満**で、**且つ専利出願人がその専利権を保留することを声明した**場合は、この限りでない(但書)

当該改正は
2013年1月1
日より施行

4. もとの事業目的範囲において継続して利用するものに限る。

「もとの事業規模の制限」がない(§ 59-2)

7 無効審判と訂正

7-6 先使用权

外国の法人が当該外国で製造した製品を台湾の法人が「輸入する行為」、輸入した製品を台湾で「販売する行為」は先使用权が発生しうる行為か？

➡ 製品を輸入した後、台湾で販売した台湾の法人だけが先使用权を主張することができるが、外国の法人は先使用权を主張することができない。

- 台湾専利法の「**実施**」とは、「製造、販売のための申し出、販売、使用、または前記の目的のために専利の物を輸入する、又は専利方法により物を製造する」行為を指す。
- **必要な準備行為**は、客観的に認定される事実でなければならず、例えば、既に相当の投資をしている、発明の設計図が完成している、既に発明の実施に必要な設備又は金型等を製造又は購入している等である。（知財裁判所による108年度民専上字第24号判決）

参考：日本の「事業の準備」とは、即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度において表明されていることをいう（ウォーキングビーム事件）。

7 無効審判と訂正

7-6 先使用权

「製造規模を拡大する」ことはできるか？



専利法第59条の2011年改正時に、日本特許法第79条を参考にしており、つまり先使用权の制限を「もとの事業」から「**もとの事業の目的範囲**」に変更したので、解釈として実施規模の制限は含まず、先使用者はもとの事業の目的範囲において製造規模を拡大することができる。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

訂正できる時機

時機 1 : 特許権取得後 :

自発的に訂正を請求。

時機 2 : 無効審判請求案件の審理期間 :

知的財産局が答弁、補充答弁を通知したとき、または訂正不可の通知により指定された答弁期間内。

時機 3 : 無効審判請求案件が行政訴訟に係属中 :

無効審判の請求人が新しい証拠を提出した時

(注 : 知的財産局に無効審判不成立と審決された請求項のみ訂正することができる) 。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

訂正できる時機

時機 4 : 民事侵害訴訟進行中 :

知的財産局に無効審判成立と審決されていない請求項については、いつでも訂正請求することができる。

知的財産案件審理法の新規定 (2023年8月30日施行)

知財局に無効審判成立と審決され、まだ行政救済進行中の請求項については、知財局に訂正請求できないが、裁判所に訂正したい権利範囲を報告し、裁判所も特許権範囲訂正の合法性について判断することができ、並びに判決前に法の見解を表明し、適切に心証を開示することもできる。

- 知的財産案件審理法 § 43 II:

前項の場合、特許権者は自己の責任に帰せない事由のため、特許主務機関に訂正を請求しなければならず、且つ訂正が許可されないなどあきらかに不公平なとき、直接裁判所に訂正したい特許権範囲を報告し、並びにそれを請求し、または主張することができる。

- 知的財産案件審理法 § 43 IV:

第一項、第二項の場合、裁判所は特許権範囲訂正の合法性について判断することができ、並びに判決前に法の見解を表明し、適切に心証を開示することもできる。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

専利法 § 67

- 特許権者が**特許明細書**、**特許請求の範囲**または**図面**の訂正を請求する場合、下記事項だけを行うことができる。：
 - 一、請求項の削除
 - 二、特許請求の範囲の減縮
 - 三、誤記または誤訳の訂正
 - 四、不明瞭な記載の疎明
- 訂正は、誤訳の訂正を除き、**出願時の中文明細書**、**特許請求の範囲**または**図面**で開示した**範囲**を超えてはならない。
- 訂正は、**公告時の特許請求の範囲**を**実質上拡張**又は**変更**してはならない。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

■ 訂正に関する審査基準の改訂(2017年1月1日発効)

- 請求項に技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更
- 「訂正できる事項」の態様を緩和
- 「特許請求の範囲の実質上拡張又は変更に関する様態」を改めて作成
- 「事例」及び「訂正事例」を改めて作成

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

■ 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更

2016年までの審査基準	2017年1月改訂の審査基準
<p>4.2 (5) ……逆に、特許請求の範囲の技術的特徴を、……明細書で記述される機能に対応する構造、材料又は作動に訂正した場合、「下位概念にあたる又はさらに特定された技術的特徴」の導入にあたり、特許願に係る発明の<u>産業上利用される分野</u>又は発明が<u>解決しようとする課題は変更されておらず</u>、特許請求の範囲は実質上変更されていない。</p>	<p>4.1 (1) ……逆に、請求項の技術的特徴を、……明細書で記述される機能に対応する構造、材料又は作動に訂正し、<u>且つ、訂正前の請求項に関する発明の目的を依然として達成できる場合</u>、特許請求の範囲は実質上変更されていない。</p> <p>注意：日本では、そのような制限がない</p>
<p>4.1 「特許請求の範囲の実質上変更」 … (3) 請求項の<u>請求対象が変更されるもの</u>。(特に例がありません)</p>	<p>4.2 「…訂正結果が公告時の特許請求の範囲を実質上変更する様態…」… (3) 請求項の請求対象が<u>明らかに変更されるもの</u>。例えば、<u>物の請求項を方法の請求項に訂正すること</u>。</p>

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

- 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更
(請求対象に技術的特徴を追加)

事例 1

「化合物Aを含む、界面活性剤組成物」

技術的特徴の追加

「化合物Aを含み、殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物」

2016年までの審査基準-内容

「界面活性剤」と「殺虫剤」は、産業上の利用分野において密接な技術的関連性がなく、訂正前後の特許出願に係る発明の産業上の利用分野が異なるため、特許請求の範囲の実質上の変更になる。

2017年1月改訂の審査基準-内容

…当該訂正は誤解され、不明瞭記載の釈明に該当することを回避できる。
…また、訂正された内容は……物の本体に影響せず、当該用途を限定する作用が生せず、……訂正前の当該組成物の組成を変更しておらず、且つ、請求の対象も変更しないため、公告時の特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更にはならない。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

- 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更
(請求項同士の従属関係を変更)

事例

1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)及び少なくとも2つのヒートパイプ(3)を有する…均一ホットスポットの放熱装置。
2. 前記第一の放熱体と、第二の放熱体(1,2)との間に、放熱フィンセット(4)が設置された…請求項1に記載の…。
3. 前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌入し、…請求項1に記載の…。

1. **(削除)** 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)及び少なくとも2つのヒートパイプ(3)…を有する…均一ホットスポットの放熱装置。
2. 前記第一の放熱体と、第二の放熱体(1,2)との間に、放熱フィンセット(4)が設置された…請求項1に記載の…。
3. 前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌入し、…請求項2に記載の…。

従属関係の変更

2016年までの審査基準-内容

請求項1の削除により、請求項3が請求項2に従属するが、当該従属関係の変更により、訂正後の請求項3が訂正前に比較する場合、「…放熱フィンセット(4)が設置された…」との技術的特徴が増加したため、特許請求の範囲の实质上変更になる。

2017年1月改訂の審査基準-内容

請求項1の削除により、請求項3が請求項2に従属することになる。訂正後の請求項3に追加された「…放熱フィンセット(4)が設置された…」との技術的特徴が出願当時の明細書に開示されているうえ、訂正前の請求項3の発明の目的も達成できるため、特許請求の範囲は实质上変更されていない。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

■ 「訂正できる事項」の態様を緩和（審査基準を明確化）

不明瞭記載の規定（従属関係）

2016年までの審査基準-内容

3. 4不明瞭な記載の釈明

公告後の特許請求の範囲について、互いの従属関係が複雑であり又は読み取りが困難である場合、引用記載形式の請求項を独立項記載形式に変更することも、不明瞭な記載に該当する。

従属項の従属関係の変更又は引用記載形式の独立項の引用関係の変更は、通常請求項の技術的特徴に変更をもたらすため、「下位概念にあたる又はさらに特定された技術的特徴」の導入でなければ、**特許請求の範囲の实质上変更**となる。 . .

2017年1月発効する審査基準-内容

3. 4不明瞭な記載の釈明

公告後の特許請求の範囲について、~~互いの従属関係が複雑であり又は~~読み取りが困難である場合、引用記載形式の請求項を独立項記載形式に変更することも、不明瞭な記載に該当する。

~~従属項の従属関係の変更又は引用記載形式の独立項の引用関係の変更は、通常請求項の技術的特徴に変更をもたらすため、「下位概念にあたる又はさらに特定された技術的特徴」の導入でなければ、特許請求の範囲の实质上変更となる。 . .~~

改正

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

- 「訂正できる事項」の態様を緩和
(引用記載形式の請求項を独立項記載形式に変更)

事例

1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、及び第一の放熱体と第二の放熱体の間に設置された放熱フィンセット(4)を有する…ホットスポットの放熱装置。
2. 前記放熱フィンセット(4)を有しない請求項1に記載のホットスポットの放熱装置。

独立項に変更

1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、及び第一の放熱体と第二の放熱体の間に設置された放熱フィンセット(4)を有する…ホットスポットの放熱装置。
2. 第一の放熱体(1)と第二の放熱体(2)のみからなる…ホットスポットの放熱装置。

2016年までの審査基準-内容

引用記載形式の請求項の引用関係の変更は、通常請求項の技術的特徴に変更をもたらすため、「下位概念にあたる又はさらに特定された技術的特徴」の導入でなければ、特許請求の範囲の实质上変更となる。

2017年1月発効する審査基準-内容

訂正前の請求項2は引用記載形式で記載されているため、従属項に解釈されやすいが、請求項1の特徴を含まない実質的な独立項である。従って、独立項記載形式に変更することで、解釈上の誤解を避けることができるため、不明瞭記載の釈明に該当する。

7 無効審判と訂正

7-7 訂正

「セルロースファイバの製造方法」特許に関連する無効請求事件N01

最高行政法院109年度上字第1187号判決

訂正後の請求項1

乾式／湿式紡糸法によって水性第3アミノキサイドの紡糸可能溶液を処理することによってリオセルタイプのセルロースファイバを製造する方法であって、分子量が少なくとも 5×10^5 のセルロース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05質量％～0.70質量％である溶液を紡糸のために使用することを特徴とする、上記方法。

特許権者の主張

- ✓ 訂正前の請求項1の記載によると、3つの選択肢があり、即ち、(溶液の)質量をベースとして、0.05質量％～0.70質量％の
 - A) 分子量が少なくとも 5×10^5 のセルロース及び別のポリマー
 - B) 分子量が少なくとも 5×10^5 のセルロース、または
 - C) 分子量が少なくとも 5×10^5 の別のポリマー

訂正資料:

- 公告時の特許請求の範囲を実質上拡張していない
- 「請求項に技術的特徴を導入した後、訂正前の請求項の発明の目的を達成することができない」という状態に該当しない

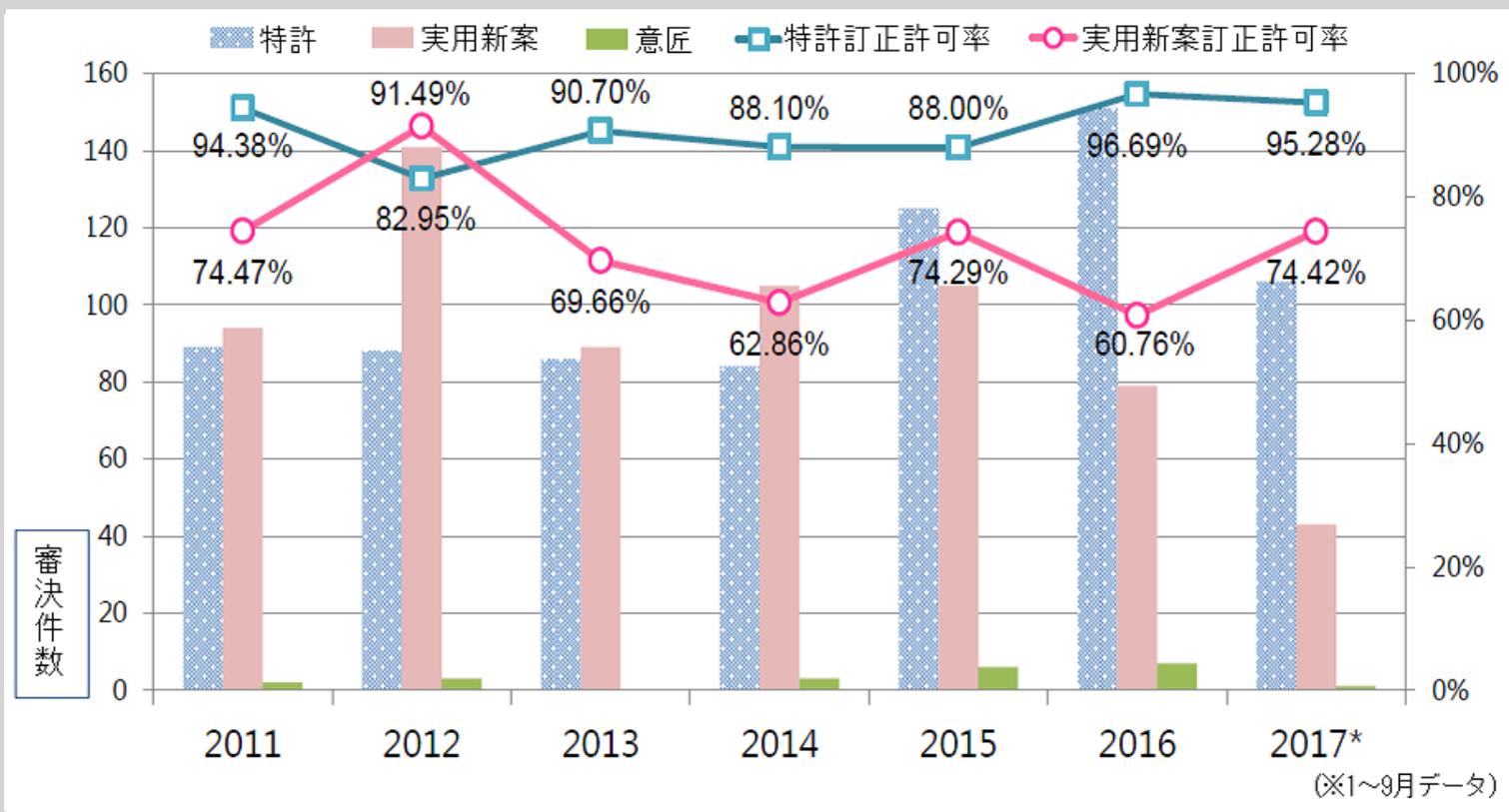
裁判所は特許権者の主張を認める

7 無効審判と訂正

■ 訂正請求審理の現況 7-7 訂正

平均審理終結期間

6.6月



台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈**
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

8 クレーム解釈

特許請求の範囲の解釈の原則

■ 専利法 § 58-4 :

特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない、特許請求の範囲を解釈するとき、明細書及び図面を参酌することができる。

■ 専利審査基準第二篇 :

- 請求項の解釈は、請求項に記載されている文言に基づいて定めなければならない、明細書、図面及び出願時の通常の知識を参酌することもできる。
- 請求項を解釈する際に、原則として、請求項に記載されている用語を最も広く合理的で、かつ明細書と一致するように解釈しなければならない。
- 請求項に記載されている用語について、明細書に明確に定義又は説明されている場合、その定義又は説明を考慮しなければならない。
- 請求項に記載されているものに疑義があり、解釈する必要がある場合、明細書、図面及び出願時の通常の知識を参酌しなければならない。

■ 日本の規定

- 侵害判断時：台湾と同じ
- 審査時：特許請求の範囲に記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないか、一見してその記載が誤記であることが明細書に照らして明らかである等の特段の事情がある場合に限って、明細書を参酌できる（リパーゼ事件）。

8 クレーム解釈

特許請求の範囲の解釈の原則

―― 専利侵害鑑定要点2.4

最も広い合理的解釈原則

読み込み禁止原則

衡平の原則

有効推定原則

請求項差異
原則

客観的で合理的な
解釈原則

8 クレーム解釈

最も広い合理的解釈 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI)

特許請求の範囲を解釈する際に、明細書及び図面を参酌することができ、発明の目的、作用及び効果を理解するために、明細書の全体に基づいて判断しなければならない。特許請求の範囲は、明細書に記載されている実施形態及び実施例を総括的に特定するものである。図面は、当業者が明細書を読むときに、図面に基づいて発明の各技術的特徴及び構成する技術手段を直接に理解できるように、明細書における文言記載が不十分な部分を補充するものである。したがって、明細書の実施例及び図面を参酌して特許請求の範囲を解釈することは、特許請求の範囲を最も広く合理的に解釈しなければならない。明細書には、特許請求の範囲の内容が実施例及び図面に限定されていると明記しない限り、実施例及び図面によって特許請求の範囲を制限してはいけない。ましてや、当事者にとって一方的に有利な解釈をもって、公衆に示された特許請求の範囲の客観的表現を変更してはならない。

(最高行政法院108年度判字第486號判決)

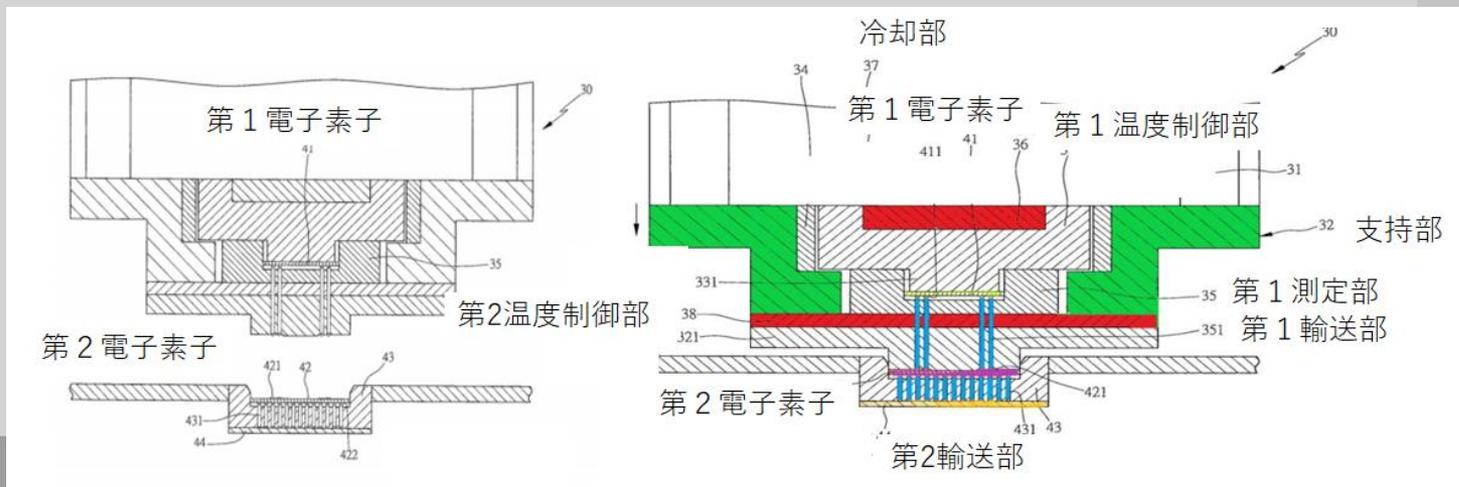
8 クレーム解釈

事例(1)

「積層してパッケージ化された電子素子の圧力測定装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所109年行専訴46号判決

TW I607223号特許 請求項 1

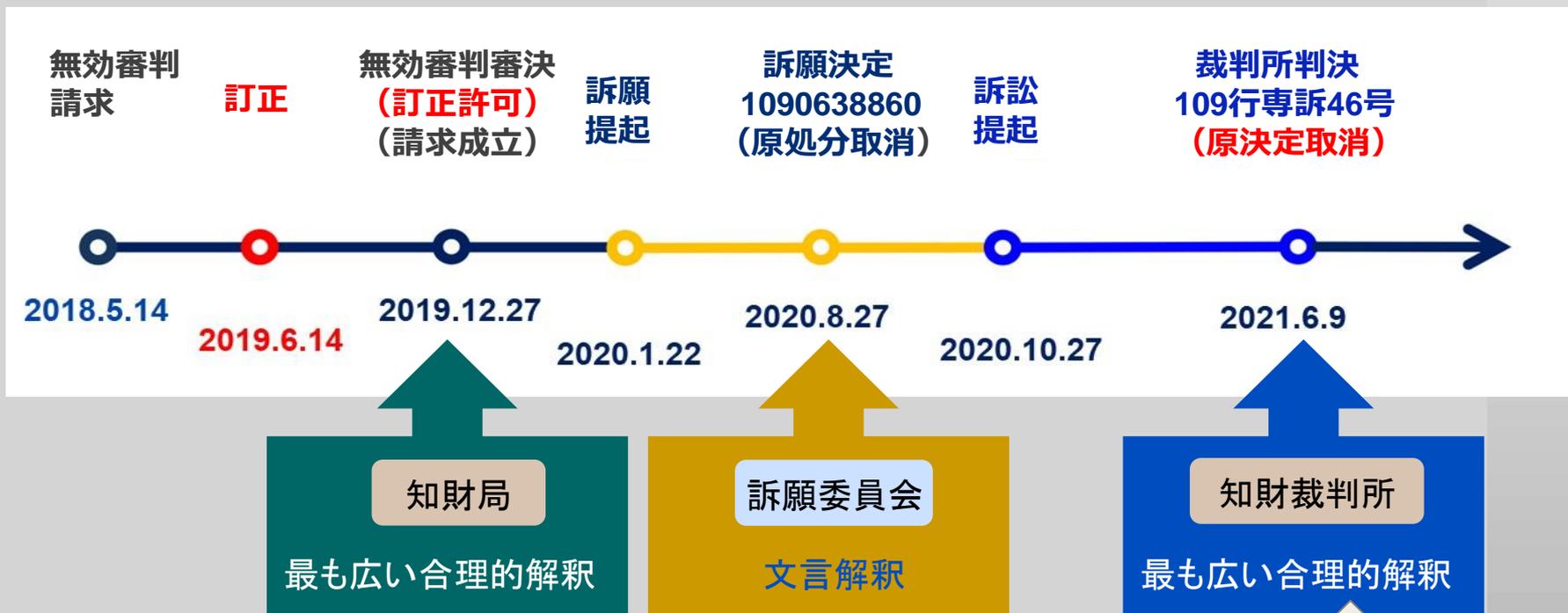
<p>支持部 3 2 を有する</p>	<p>支持手段と、</p>
<p>前記支持手段における前記支持部に設けられ、第 1 輸送部を有する第 1 測定部 3 5 を備え、第 1 測定部 3 5 は、第 1 電子素子 4 1 を支持するとともに、第 1 輸送部 3 5 1 の一端によって前記第 1 電子素子 4 1 に電氣的に接続され、第 1 輸送部 3 5 1 の他端によって前記第 2 電子素子 4 2 に電氣的に接続される</p>	<p>測定手段と、</p>
<p>前記支持手段における前記支持部に設けられ、前記支持部に、第 1 電子素子 4 1 を一定の測定温度を維持する第 1 温度制御部 3 6 が設けられ、前記温度制御手段は、前記第 1 温度制御部の下に、第 2 電子素子 4 2 を一定の測定温度を維持する第 2 温度制御部 3 8 が設けられる</p>	<p>温度制御手段と</p>
<p>を含む、積層してパッケージ化された電子素子の圧力測定装置。</p>	



8 クレーム解釈

事例(1)

「積層してパッケージ化された電子素子の圧力測定装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所109年行専訴46号判決



係争特許の請求項1における第1、第2の温度制御部が、温度を能動的に独立して調節する機能を有するという訴願委員会の認定は、係争特許の請求項を合理的に解釈できる範囲を超え、自己にとって都合のいい解釈をして不当に特許請求の範囲を減縮したものであるため、妥当ではない。

8 クレーム解釈

事例(1)

「積層してパッケージ化された電子素子の圧力測定装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所109年行専訴46号判決

訴願委員会

- 請求項1における「温度制御部」は温度を能動的に調節する機能を有する
- 証拠2における熱媒介材は熱を伝導するものであるため、請求項1における「温度制御部」が開示されていない

- ・ 「温度制御部」は周知の技術的用語であり、対象の温度を調節できるものである。
- ・ 係争特許の請求項1には、機能によって「第1、第2温度制御部」を特定し、「第1、第2電子素子をそれぞれ一定の測定温度に維持する」。よって、温度を能動的に調節する機能を有するのが当然である。
- ・ 係争特許の明細書段落 [0012]によれば、第1、第2温度制御部は、温度伝導座又は支持部が伝導する冷却部による低温に応じて、出力電力を調節することで、第1、第2電子素子を一定の測定温度に維持することができるため、温度を能動的に調節する機能を有する。

文言解釈

8 クレーム解釈

事例(1)

「積層してパッケージ化された電子素子の圧力測定装置」無効審判事件
知財裁判所109年行専訴46号判決

知財局、裁判所

- 温度制御部は、第1、第2電子素子を一定の測定温度に維持する
- 証拠2における「熱装置プランジャー」「熱媒介材」は、上部ICを一定の温度に維持する効果を有するため、請求項1における「温度制御手段」が開示されている。

- 係争特許の請求項1には、第1、第2電子素子を一定の測定温度に維持させることが記載されているが、どのような種類の温度制御部であるかが記載されていない。
- 係争特許の明細書又は図面にも、いかに能動的に独立して第1、第2電子素子を一定の測定温度に維持させるかが定義又は記載されておらず、第1、第2温度制御部が温度を「伝導」することにより、第1、第2電子素子を一定の測定温度に維持するとは開示されていない。

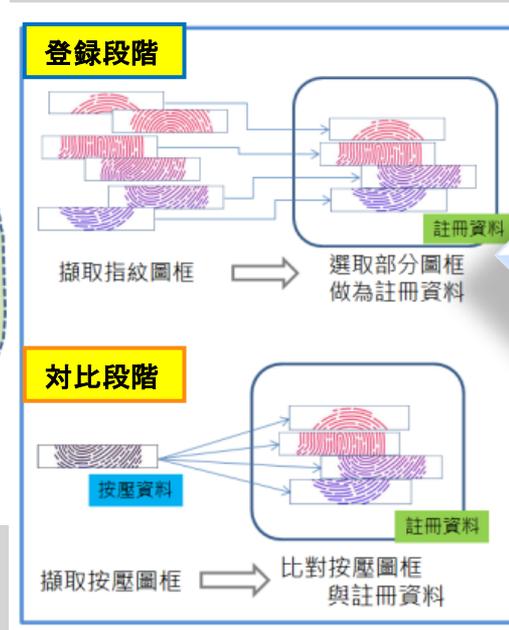
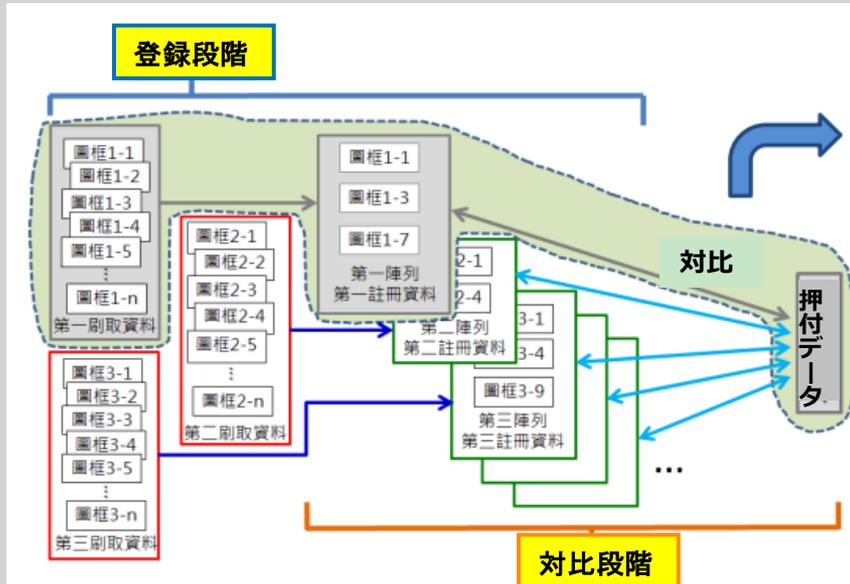
最も広い合理的解釈

8 クレーム解釈

事例(2)

TW 1517057号特許 請求項 1

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決



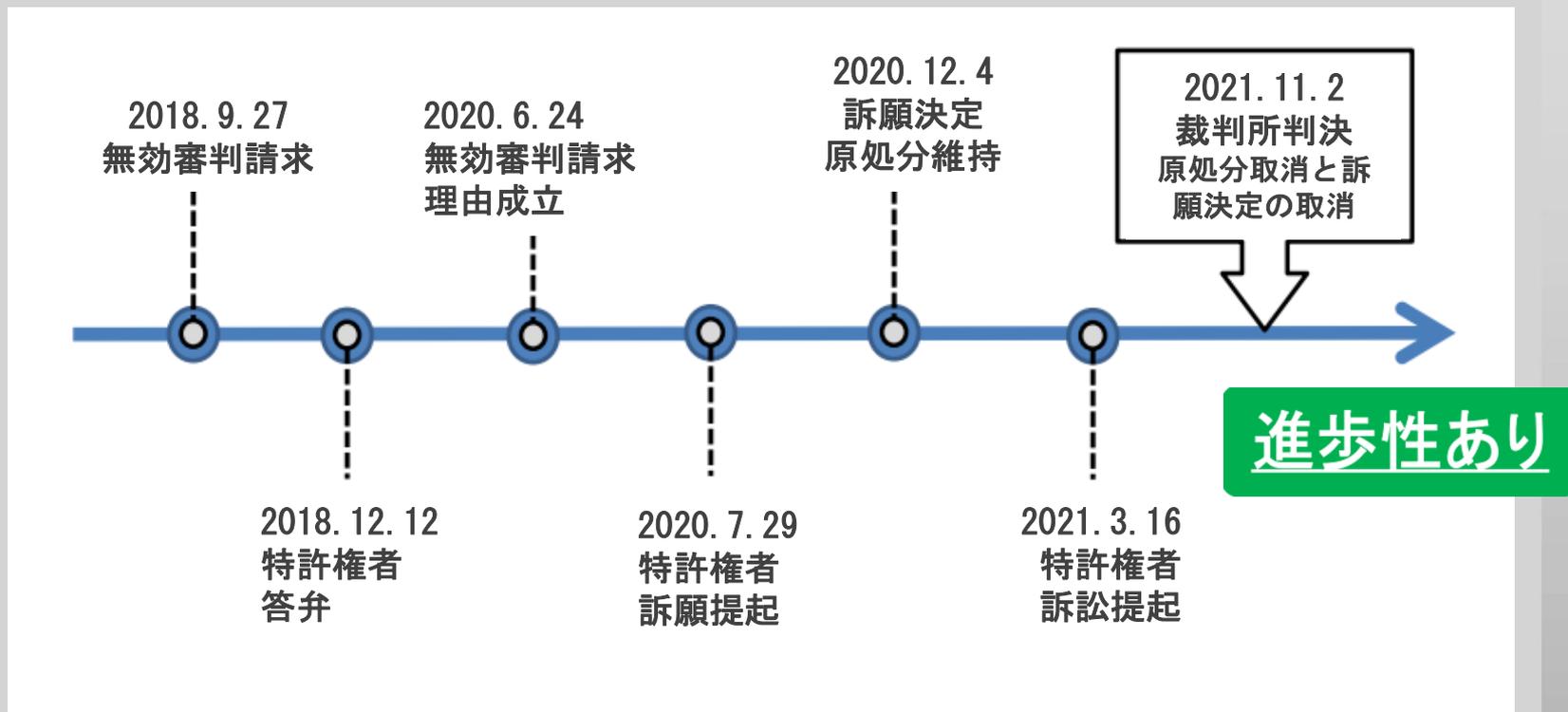
係争特許に係る指紋認識方法において、ユーザが利用できるスワイプデータのフレームは、登録データを再構成して生成するために、画像アセンブリすることが必要となるか?

1. 指紋認識方法であって、
 - (a) 複数のスワイプデータを抽出し、
 - (a1) 上記スワイプデータの複数のフレームのそれぞれから、複数の有効なフレームを選出し、
 - (a2) 上記スワイプデータの上記有効なフレームのそれぞれの数が上記スワイプデータの上記複数のフレームのそれぞれの数よりも少なく、
 - (b) 上記スワイプデータの上記有効なフレームのそれぞれに基づいて、複数の登録データのいずれかとして対応の配列を生成し、
 - (c) 押付データを抽出し、
 - (d) 上記押付データと上記複数の登録データを対比する、指紋認識方法。

8 クレーム解釈

事例(2)

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決



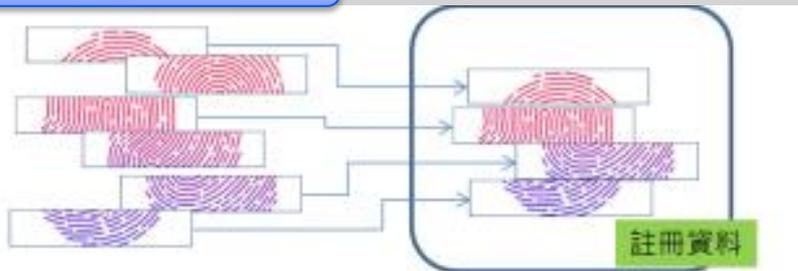
8 クレーム解釈

事例(2)

特許権者の主張

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決

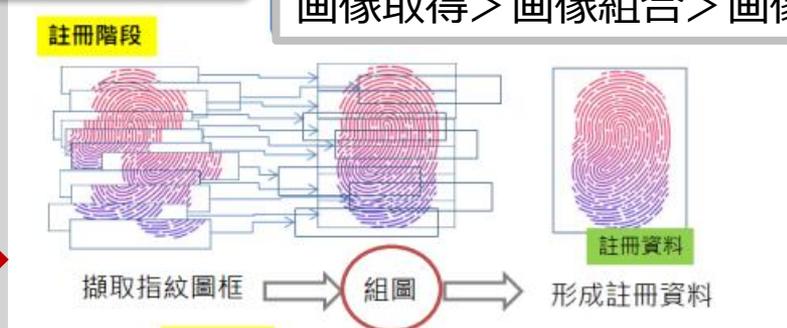
係争特許



画像アセンブリしなくても、
登録データになる

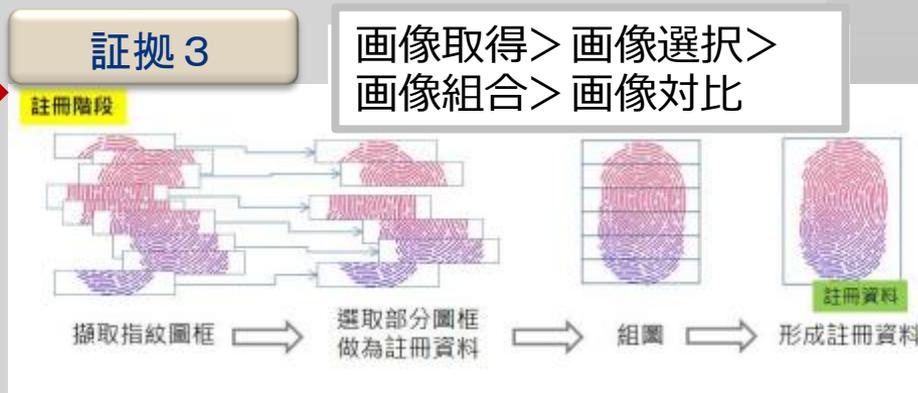
証拠 2

画像取得 > 画像組合 > 画像対比



証拠 3

画像取得 > 画像選択 >
画像組合 > 画像対比



8 クレーム解釈

事例(2)

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決

知財局、訴願委員会の主張

係争特許の請求項1には、「登録データと押圧データを対比する」としか記載されておらず、「登録データを画像アセンブリせずに、直接に押圧データと対比する」とは記載されていない。たとえ係争特許の明細書段落【0004】に、スワイプデータのフレイルを再構成して画像アセンブリする必要がないため、「指紋を認識する速度を高める」効果又は目的を有することが記載されていても、請求項の範囲を解釈するために、明細書に記載されている登録データを画像アセンブリしないことを、請求項の範囲に読み込んではいならない。

8 クレーム解釈

事例(2)

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決

裁判所は原処分を取り消す

特許権の範囲は、特許請求の範囲に基づいて定めなければならない、特許請求の範囲を解釈する際に、明細書及び図面を参酌することができる（専利法 § 58-4）。請求項を解釈する際に、原則として、請求項に記載されている用語を最も広く合理的で、かつ明細書と一致するように解釈しなければならない（審査基準第二篇第一章2.5節）。不当な読み込み禁止原則は、審査基準に規定されていない（専利侵害鑑定要点2.4.3.2）。行政訴訟で請求項の内容を解釈する際に、訴訟の種類、適用のタイミング及び順番によって、専利法及び審査基準の規定を優先適用すべきである。

8 クレーム解釈

事例(2)

「指紋認識方法及び装置」特許に関連する無効審判事件
知財裁判所110年行専訴第5号判決

裁判所は原処分を取り消す

係争特許の明細書第9頁段落【0025】には、「従来の押付登録及び押付対比と異なり、係争特許の指紋認識方法によれば、ユーザは先にスワイプして指紋を登録し、次に押付することにより、指紋を認識することができる。スワイプデータのフレームは、登録データを再構成して生成するために、画像アセンブリする必要がない。これにより、無駄な情報を蓄積しすぎることを防止でき、指紋認識の効率を向上させることができる」と記載されている。

明細書に記載されている目的、先行技術、解決しようとする課題、技術作用、効果等を参酌することは、読み込み禁止原則の違反とはならない。

台湾の特許制度紹介

- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明**
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決

9 AI関連発明

9-1 各国の出願状況

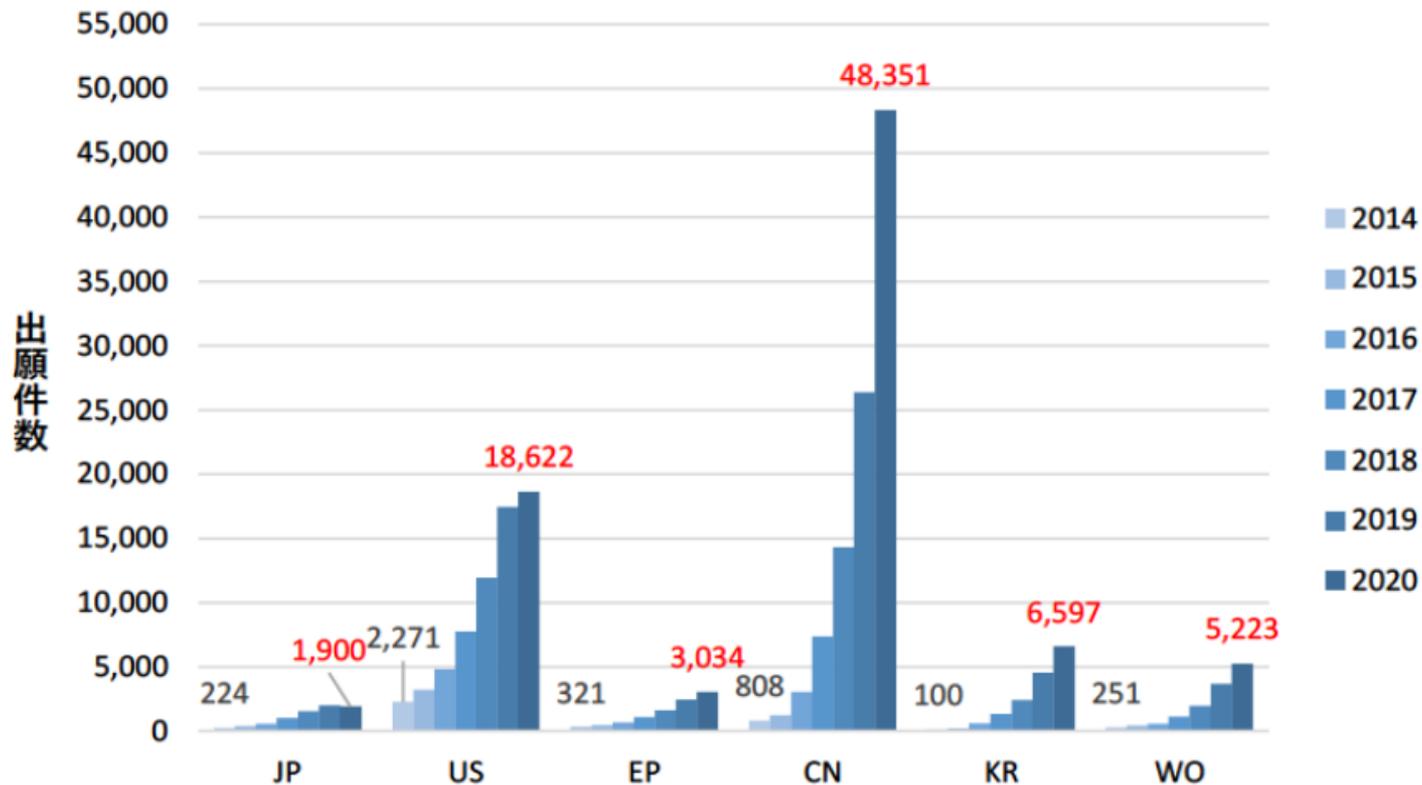


図 14 G06N (AI コア技術) が付与されている出願件数の推移
(各国 2014 年と 2020 年の出願件数を表記)

資料出所：日本特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

9 AI関連発明

9-2 日本における特許査定率の推移

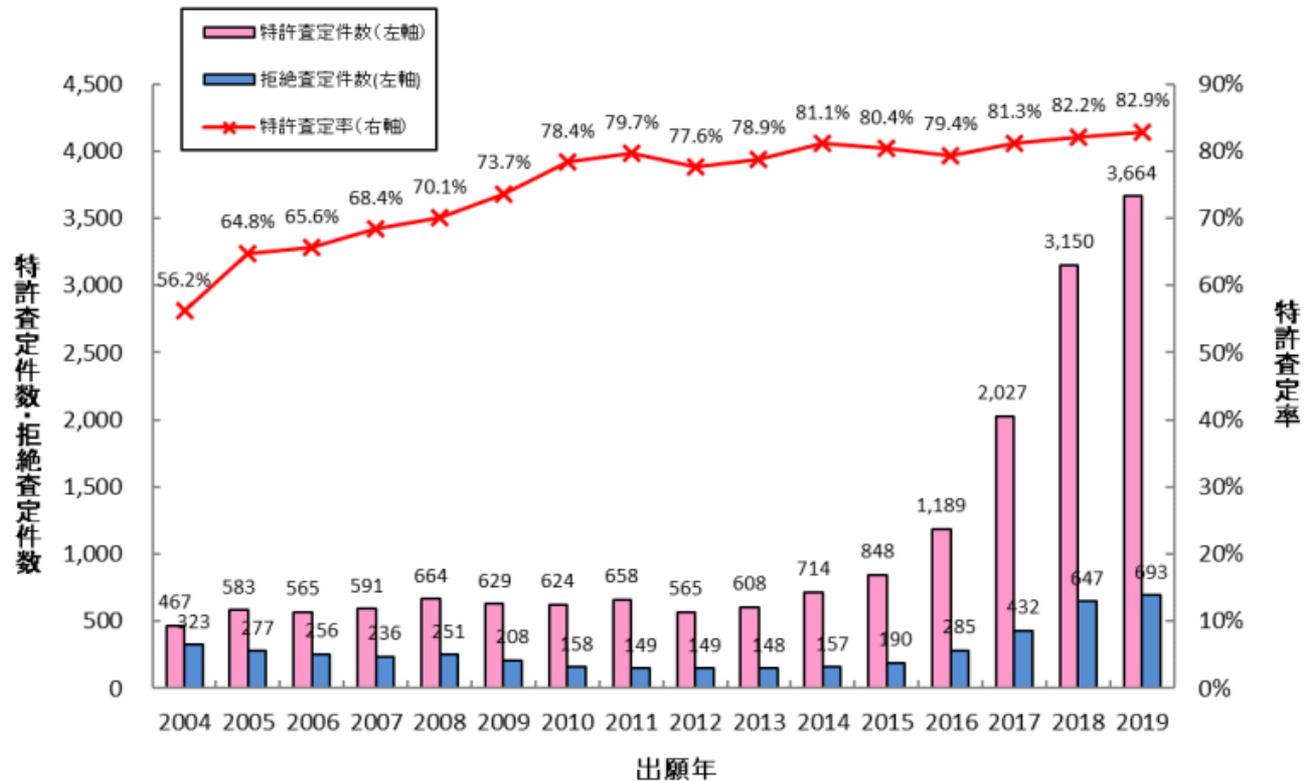


図 6 AI 関連発明の特許査定率の推移

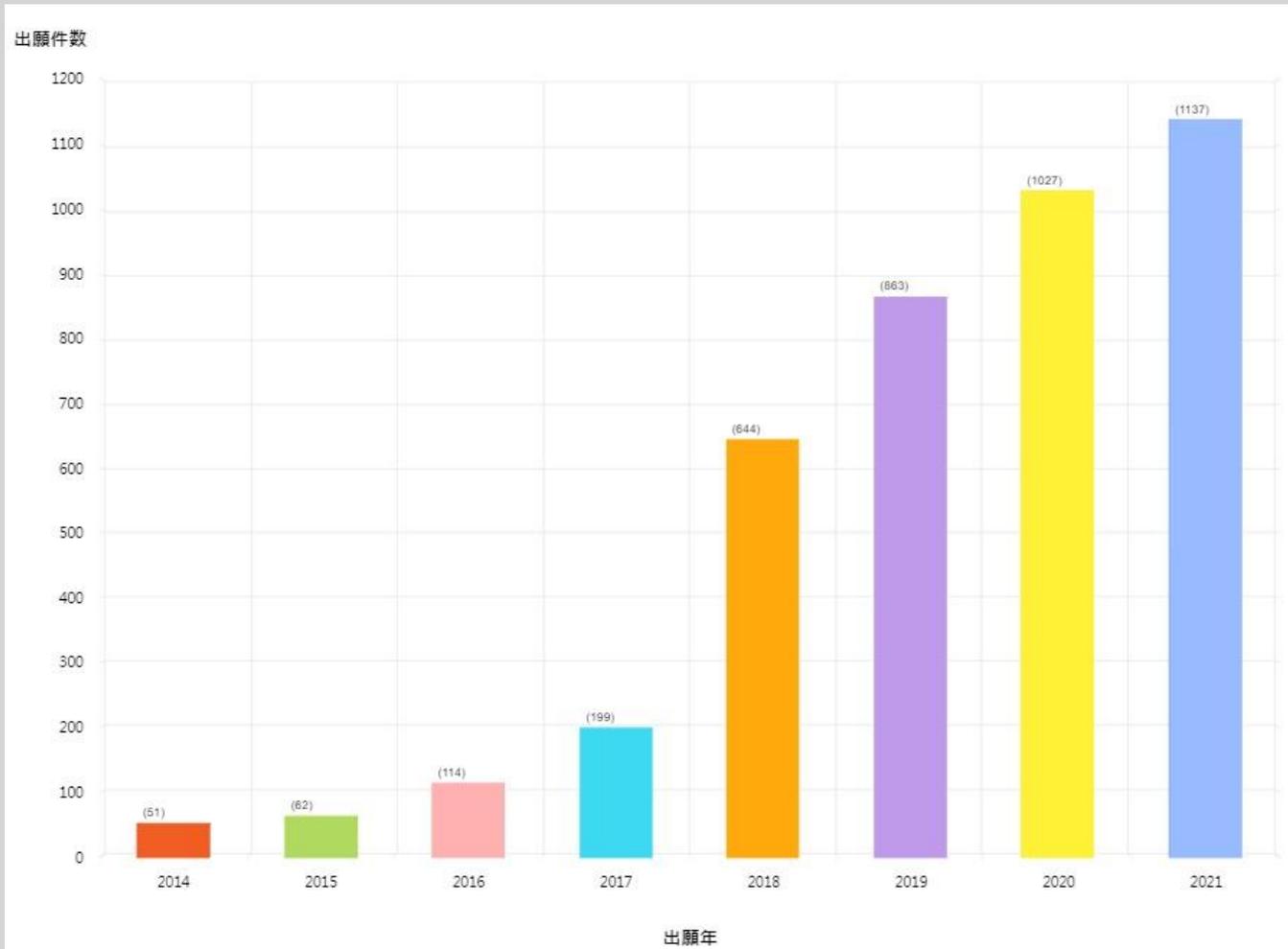
【備考】

- 特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + FA 後取下・放棄件数)

資料出所：日本特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

9 AI関連発明

9-3 台湾における出願件数の推移



台湾におけるG06N(AIコア技術)が付与されている出願件数の推移

9 AI関連発明

9-4 日本における出願人の動向

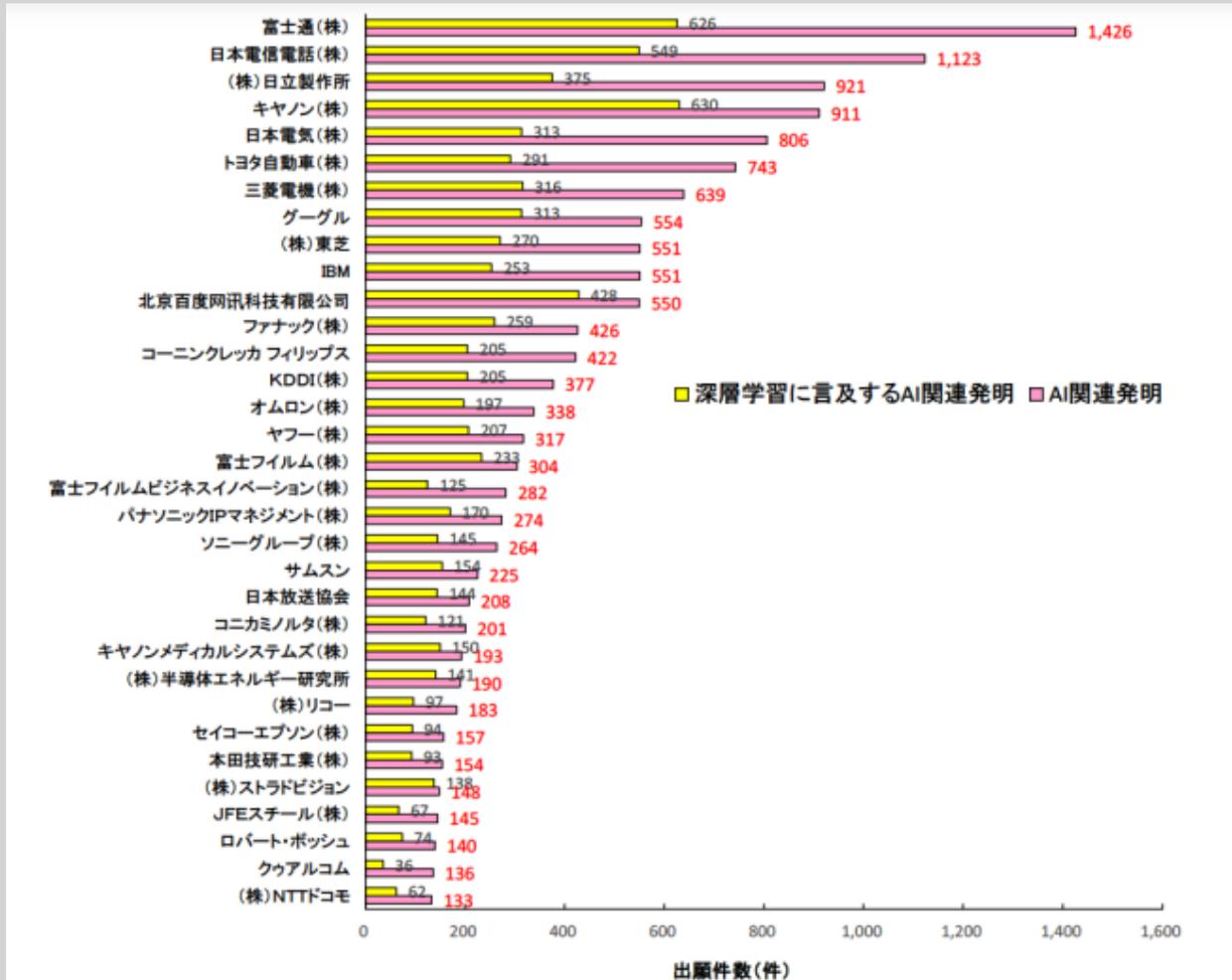


図 12 AI 関連発明の出願人別出願件数
(2014 年以降の出願で 2023 年 6 月までに特許公報等が発行されたもの)

資料出所：https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

9 AI関連発明

9-5 台湾における出願人の動向

順位	TW	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	昨年からの順位変動(*)
1	荷蘭商 A S M L 荷蘭公司 ASML NETHERLANDS B V	0	6	2	2	6	29	21	38	↑ (4)
2	工業技術研究院 INDUSTRIAL TECH RESEARCH INSTITUTE	2	0	6	8	13	18	36	35	↓ (1)
3	鴻海精密工業股份有限公司 HON HAI PREC IND CO LTD	0	0	0	2	7	11	23	27	→ (3)
4	美商應用材料股份有限公司 APPLIED MATERIALS INC	4	0	0	7	6	9	13	25	↑ (8)
5	美商超捷公司 SILICON STORAGE TECH INC	0	0	0	2	10	29	27	21	↓ (2)
6	美商高通公司 QUALCOMM INC	13	17	6	4	10	9	11	17	↑ (9)
7	中華電信股份有限公司 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2	0	2	8	14	16	20	14	↓ (6)
8	南韓商三星電子股份有限公司 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2	0	0	10	26	28	21	12	↓ (4)
9	美商谷歌有限責任公司 GOOGLE LLC	0	0	21	7	74	16	18	8	↓ (7)
10	香港商阿里巴巴集團服務有限公司 ALIBABA GROUP SERVICES LTD	0	1	1	18	47	53	1	0	→ (10)

各年における台湾を出願先とするG06N(AIコア技術)が付与された出願件数(2021年出願件数上位10位の出願人を表示)

(*)括弧内の数値は昨年の順位

台湾の特許制度紹介

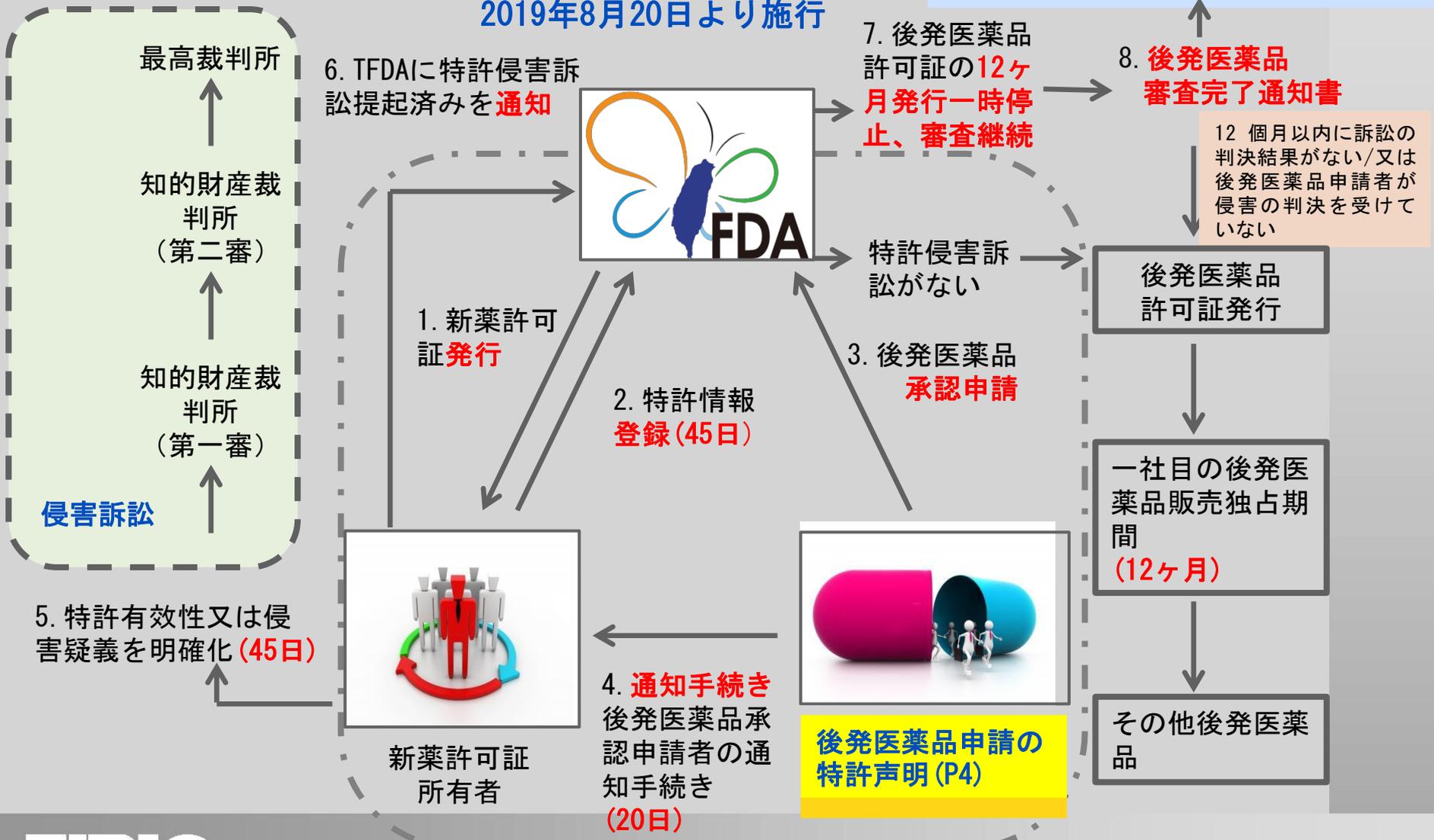
- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ**
- 11 注目の判決

10 医薬品特許に関するテーマ

10-1 医薬品特許リンケージ制度

2019年8月20日より施行

もし12ヶ月以内に特許侵害成立の確定判決があった場合、当該特許権が消滅して始めて当該後発医薬品許可証を発行することができる。

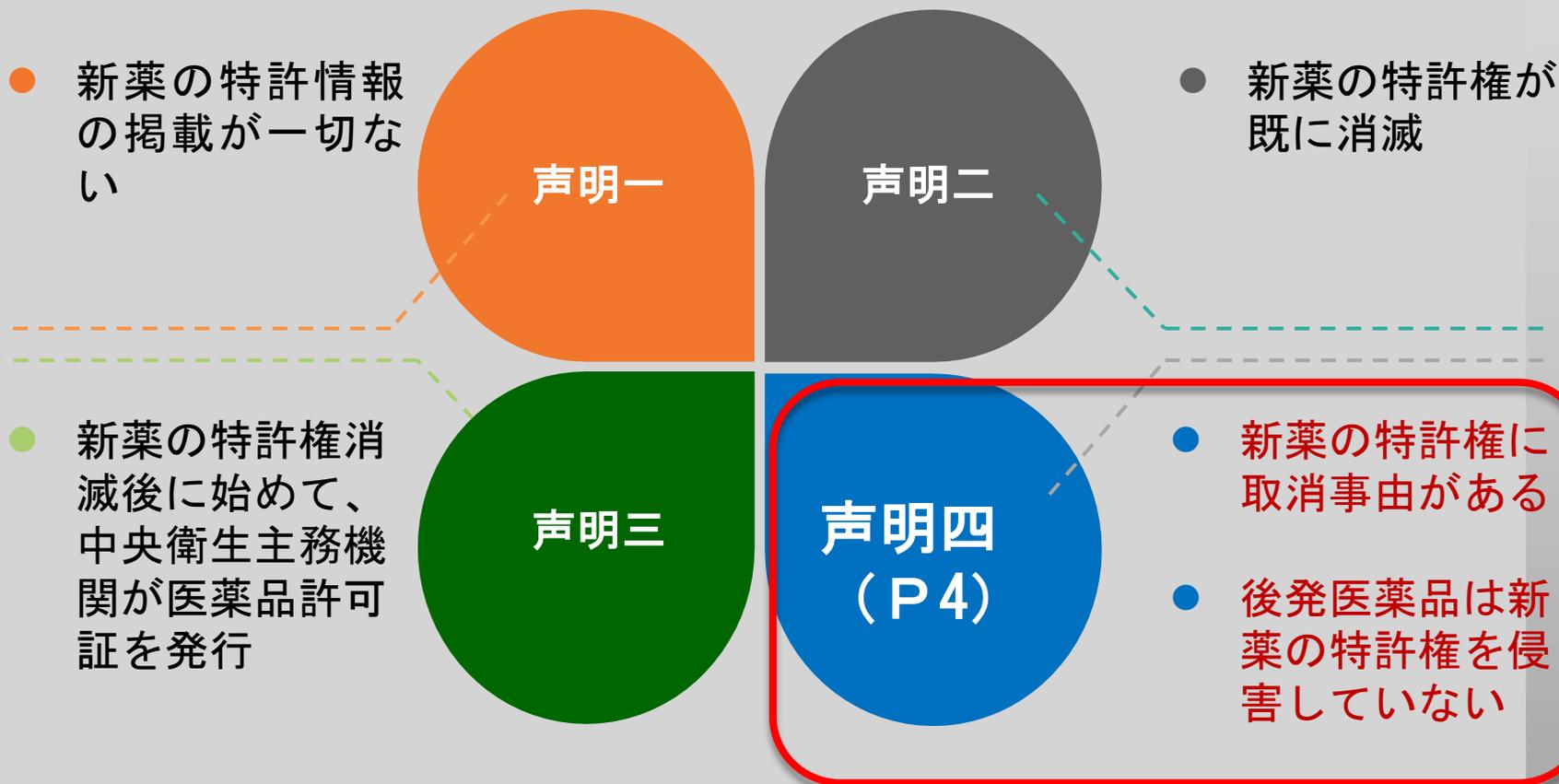


10 医薬品特許に関するテーマ

10-1 薬品特許リンケージ制度

後発医薬品申請の特許声明類型

(薬事法 § 48-9)



10 医薬品特許に関するテーマ

10-1 薬品特許リンケージ制度 P4特許声明統計(1)

P4特許声明医薬品業者		特許権者	国別	資料完備日	独占販売期間
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	スイス	2024/4/29	
台湾瑞迪博士有限公司	Dr. Reddy's Laboratories Taiwan Limited	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	スイス	2024/4/9	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2024/3/6	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2024/3/6	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	Boehringer Ingelheim,	ドイツ	2024/3/5	
瑩碩生技醫藥股份有限公司	ANXO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	MSD	米国	2024/1/9	
瑩碩生技醫藥股份有限公司	ANXO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	MSD	米国	2024/1/9	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2023/12/13	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2023/12/13	
台湾賽特瑞恩有限公司	CELLTRION HEALTHCARE TAIWAN LTD.	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	スイス	2023/11/22	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	Boehringer Ingelheim	ドイツ	2023/10/25	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	Boehringer Ingelheim	ドイツ	2023/8/8	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	Boehringer Ingelheim	ドイツ	2023/8/8	
中国化学製薬股份有限公司新豊工場	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.(Hsinfeng Plant)	Bristol Myers Squibb	アイルランド	2023/8/2	
台湾山徳士薬業股份有限公司	Sandoz Pharmaceutical Taiwan Co., Ltd.	ASTRAZENECA AB	スウェーデン	2023/7/24	
運和生技有限公司	FORTUNE RIVER BIOTECH INC.	Bristol Myers Squibb	アイルランド	2023/7/19	
運和生技有限公司	FORTUNE RIVER BIOTECH INC.	Bristol Myers Squibb	アイルランド	2023/7/19	

資料元 <https://pils.fda.gov.tw/DataStatement>

期間: 2019年8月20日~2024年5月10日

10 医薬品特許に関するテーマ

10-1 薬品特許リンケージ制度 P4特許声明統計(2)

P4特許声明医薬品業者		特許権者	国別	資料完備日	独占販売期間
運和生技有限公司	FORTUNE RIVER BIOTECH INC.	Bristol Myers Squibb	アイルランド	2023/7/11	
臺灣東洋薬品工業股份有限公司	TTY Biopharm Company Limited.	ASTRAZENECA AB	スウェーデン	2023/4/16	
中国化学製薬股份有限公司新豊工場	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.(Hsinfeng Plant)	Bristol Myers Squibb	アイルランド	2023/2/17	
台湾諾華股份有限公司	NOVARTIS (Taiwan) CO., LTD.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2023/1/17	
中国化学製薬股份有限公司新豊工場	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.(Hsinfeng Plant)	Boehringer Ingelheim	ドイツ	2022/12/30	
臺灣東洋薬品工業股份有限公司	TTY Biopharm Company Limited.	CELGENE LIMITED	米国	2022/10/13	
臺灣東洋薬品工業股份有限公司	TTY Biopharm Company Limited.	CELGENE LIMITED	米国	2022/9/26	
台湾諾華股份有限公司	NOVARTIS (Taiwan) CO., LTD.	F. Hoffmann-La Roche AG	スイス	2022/9/13	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2022/4/12	
台湾諾華股份有限公司	NOVARTIS (Taiwan) CO., LTD.	日本第一三共株式会社	日本	2022/3/22	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	NOVARTIS AG	スイス	2021/11/25	
瑩碩生技醫薬股份有限公司	ANXO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	NOVARTIS AG	スイス	2021/11/23	
台湾賽特瑞恩有限公司	CELLTRION HEALTHCARE TAIWAN LTD.	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	スイス	2021/11/8	2022/09/16~ 2023/09/15
生達化学製薬股份有限公司	STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.	NOVARTIS AG	スイス	2021/6/18	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	CELGENE CORPORATION	米国	2021/6/2	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	CELGENE CORPORATION	米国	2021/6/2	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	CELGENE CORPORATION	米国	2021/6/2	
美時化学製薬股份有限公司	LOTUS PHARMACEUTICAL CO., LTD.	CELGENE CORPORATION	米国	2021/5/26	

資料元 <https://pils.fda.gov.tw/DataStatement>

期間: 2019年8月20日~2024年5月10日

10 医薬品特許に関するテーマ

10-1 薬品特許リンケージ制度 P4特許声明統計 (3)

P4特許声明医薬品業者		特許権者	国別	資料完備日	独占販売期間
生達化学製薬股份有限公司	STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.	AstraZeneca UK Limited	英国	2020/11/2	
健喬信元醫藥生技股份有限公司	SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION	BAYER HEALTHCARE LLC	米国	2020/10/20	2022/3/14~ 2023/3/13
東生華製薬股份有限公司	TSH BIOPHARM CORPORATION LTD.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	米国	2020/10/16	
東生華製薬股份有限公司	TSH BIOPHARM CORPORATION LTD.	ASTRAZENECA AB	スウェーデン	2020/10/16	
東生華製薬股份有限公司	TSH BIOPHARM CORPORATION LTD.	ASTRAZENECA AB	スウェーデン	2020/10/16	
中国化学製薬股份有限公司新豊工場	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.(Hsinfeng Plant)	H. LUNDBECK A/S	デンマーク	2020/9/7	
生達化学製薬股份有限公司二廠	STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG	ドイツ	2020/8/31	
法德生技藥品股份有限公司	PHARMADAX INC.	NOVARTIS AG	スイス	2020/8/14	
台湾諾華股份有限公司	NOVARTIS (Taiwan) CO., LTD.	ASTRAZENECA AB	スウェーデン	2020/2/21	
台湾瑞迪博士有限公司	Dr. Reddy's Laboratories Taiwan Limited	NOVARTIS AG	スイス	2020/1/22	
台湾瑞迪博士有限公司	Dr. Reddy's Laboratories Taiwan Limited	NOVARTIS AG	スイス	2020/1/22	
中国化学製薬股份有限公司新豊工場	CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.(Hsinfeng Plant)	MERCK SHARP & DOHME CORP.	米国	2020/1/6	
台湾瑞迪博士有限公司	Dr. Reddy's Laboratories Taiwan Limited	NOVARTIS AG	スイス	2020/1/2	
得生製薬股份有限公司三廠	TEH SENG PHARMACEUTICAL MFG. CO., LTD.	NOVARTIS AG	スイス	2019/12/12	

資料元 <https://pils.fda.gov.tw/DataStatement>
 期間: 2019年8月20日~2024年5月10日

10 医薬品特許に関するテーマ

10-2 ANDA訴訟統計

P4特許声明を行った医薬品 件数	47件	
裁判所判決： 特許権者勝訴	3件	<ul style="list-style-type: none"> ● AstraZeneca AB vs.東生華製薬(TSH Biopharm) ● AstraZeneca AB vs.生達化学製薬(Standard Chem & Pharm) ● Merck Sharp & Dohme Corp. vs. 中国化学製薬(China Chemical & Pharmaceutical)
裁判所判決： 後発医薬品メーカー勝訴	6件	<ul style="list-style-type: none"> ● Bayer HealthCare LLC vs.健喬信元(Synmosa Biopharma) ● Merck Sharp & Dohme Corp. vs.東生華製薬(対象特許権の存続期間満了のため、独占販売期間獲得の問題なし) ● F. Hoffmann-La Roche AG vs.台湾賽特瑞恩(Celltrion Healthcare) ● Bayer HealthCare LLC vs. 美時化学製薬(Lotus Pharmaceutical) ● AstraZeneca AB vs.臺灣東洋藥品(TTY Biopharm) ● 第一三共vs.台湾諾華
後発医薬品メーカーが独占 販売期間獲得	2件	<ul style="list-style-type: none"> ● 健喬信元 ● 台湾賽特瑞恩

※ **ANDA**: 後発医薬品の簡略新薬承認申請

統計期間: 2019年8月20日~2024年5月10日

10 医薬品特許に関するテーマ

10-3 結晶特許の進歩性判定

- 「ネクサバル(Nexavar)」結晶特許(TWI382016)
- 「ネクサバル(Nexavar)」医薬組成物特許(TWI324928)
- 特許権者：バイエル・ヘルスケア (Bayer HealthCare LLC)

原告と被告	判決番号	裁判の状況	判決理由
バイエル・ヘルスケア vs. 健喬信元(Synmosa Biopharma)	●知財裁判所110年次 民事訴字判決第8号 ●知財裁判所111年次 民事上字判決第6号 ● 最高裁判所113年 次台上字判決第2704 号	健喬信元が一審、 二審、三審で勝訴	特許は無効である
バイエル・ヘルスケア vs. 美時化学製薬(Lotus Pharmaceutical)	●知財裁判所111年次 民事訴字判決第51号 民事判決	●美時化学製薬が 一審で勝訴 ●二審で審理中	係争医薬品は特許権 の範囲内でない
バイエル・ヘルスケア vs. 台湾諾華 (Novartis)		一審で審理中	

10 医薬品特許に関するテーマ

10-3 結晶特許の進歩性判定

TW I382016 請求項 1	先行技術
<p>×線回折において2シート角のピーク最大値4.4, 13.2, 14.8, 16.7, 17.9, 20.1, 20.5, 20.8, 21.5及び22.9を示す、多形Iの式(I)の化合物。</p> <div data-bbox="112 639 658 862"><p>Chemical structure of compound (I) and its hydrate. The main structure is a complex organic molecule with a benzene ring substituted with a chlorine atom, a trifluoromethyl group, and a bis(4-((4-methyl-2-pyridyl)oxy)phenyl)acetamide group. Below it is a water molecule (H₃C-C₆H₄-SO₃H) with a coefficient 'x' and the label '(I)'.</p></div>	<ol style="list-style-type: none">1. 証拠1には、式(I)の化合物が開示されてるが、いずれも化合物が結晶多形を有することが開示されていない。2. 証拠2には、「薬物の活性、物質の結晶形態を制御することの重要性」が開示されている。3. 証拠3には、「適切な結晶多形を選択により、医薬製剤が化学的または物理的に安定であるかどうかが決まる」ことが開示されている。4. 証拠29には、「熱力学的に安定な結晶多形を鑑定する必要がある」ことが開示されている。5. 証拠30には、「生物学的利用能 (Bioavailability) や製薬間の差異を減らすためには、有利な特性を備えたバリエーションを定義する必要があり、これらのバリエーションは、通常、室温で熱力学的に安定な成分である」が開示されている。

10 医薬品特許に関するテーマ

10-3 結晶特許の進歩性判定

審査基準第二篇第十三章「医薬品関連発明」の5.3.1.3「化合物の結晶多形」

特許出願に係る発明が既知の化合物の結晶多形である場合、結晶多形の分子構造はその化合物と完全に同じであり、結晶の形態に違いがあるだけで、且つ当業者であれば医薬分野における周知の課題を解決するために、例えば、生物学的利用能(Bioavailability)を有し、安定性がより高い、又は溶解性などの性質がより優れた化合物を求めて、医薬を調製するために、結晶多形の選択を行う動機付けがある。

➡ さらに通常、結晶多形は日常的な実験方法で得ることができる

よって、原則として、既知の化合物の結晶多形は進歩性を有しないが、その結晶多形がその既知の化合物と比べて予期せぬ効果を有する場合は、この限りではない。

10 医薬品特許に関するテーマ

10-3 結晶特許の進歩性判定

知財裁判所の一審判決、二審判決の要点

- 証拠1、2、3、29、31は全て医薬技術分野に属する技術的文献であり、当業者であれば、それらを組み合わせる動機付けが明確にある。
- 証拠1には、係争中の特許請求項1における結晶多形Iである式(I)の化合物の分子構造式が開示され、その相違点は、証拠1には、該結晶多形Iである式(I)の化合物において、X線回折において2シータ角のピーク最大値が開示されていないことである。
- 係争特許について、当業者であれば、薬物の活性成分における結晶多形現象はよくあることであると理解しているため、証拠2、3、29、31を参酌することで、日常的な実験(再結晶実験または自動化結晶シミュレーションシステム)により式(I)の化合物である熱力学的に安定な結晶多形Iを得る合理的な動機付けがあり、従来のX線粉末回折を使用により該結晶多形Iである式(I)の化合物の特性値を測定できる。
- 該結晶多形Iである式(I)の化合物は、予期せぬ効果を有しない。

台湾の特許制度紹介

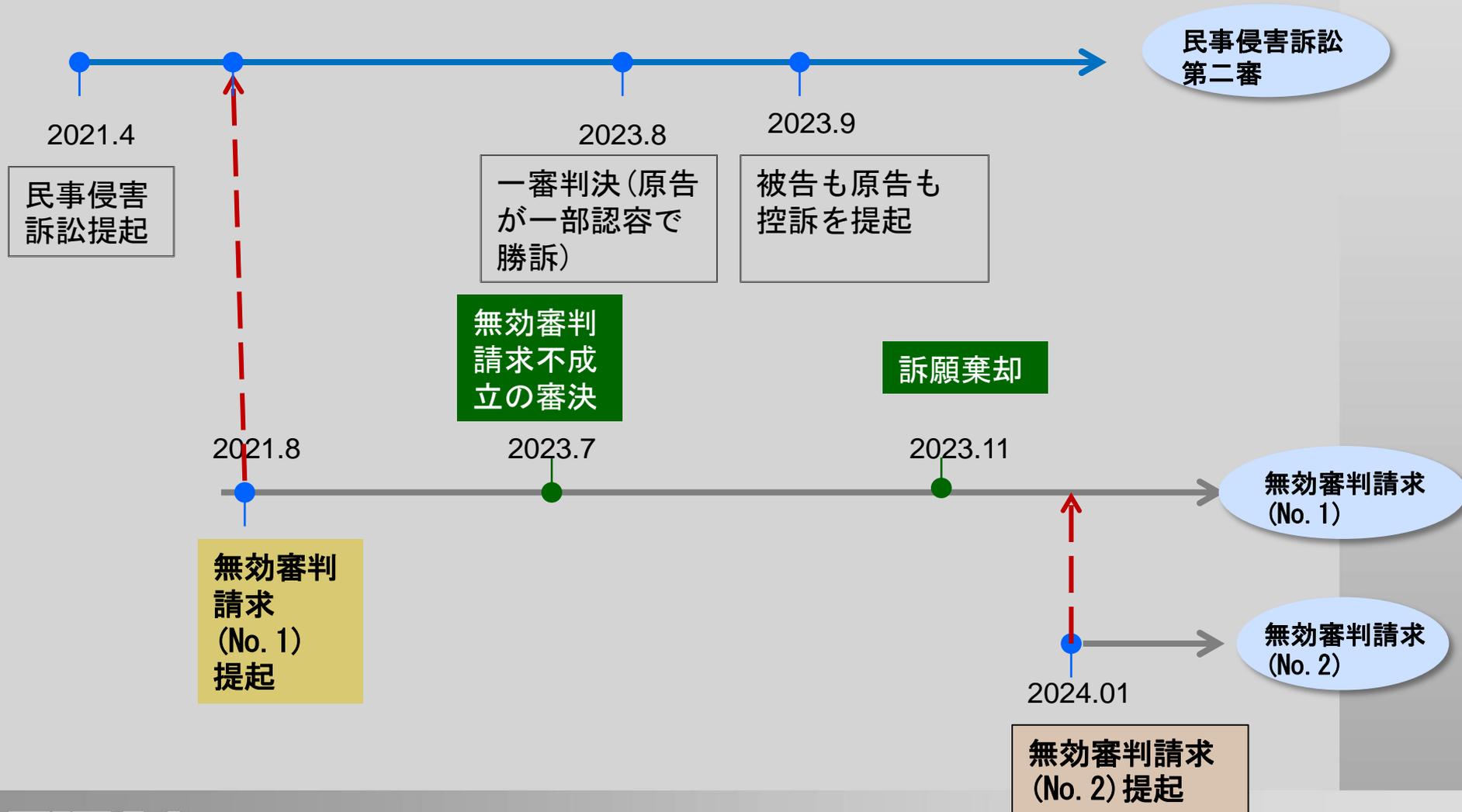
- 1 台湾特許出願実態と制度の概要
- 2 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 3 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例
- 4 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 5 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例
- 6 再審査及び行政救済の手続
- 7 無効審判と訂正
- 8 クレーム解釈
- 9 AI 関連発明
- 10 医薬品特許に関するテーマ
- 11 注目の判決**

11 注目の判決

- 特許名称：「遠隔操作レバー組立体(Remote control lever assembly)」(TWI690453)
- 原告(特許権者)：米クランクブラザーズ社(Crank Brothers, Inc)
- 被告：野寶科技股份有限公司(A_PRO TECH Co. Ltd.)
- 係争製品：「X-Fusion Manic」調節可能なシートポストとレバー
- 特許権侵害訴訟：民事訴訟第二審審理中
- 無効審判請求No.1 審決結果：無効審判請求不成立の審決、
無効審判の訴願棄却。

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

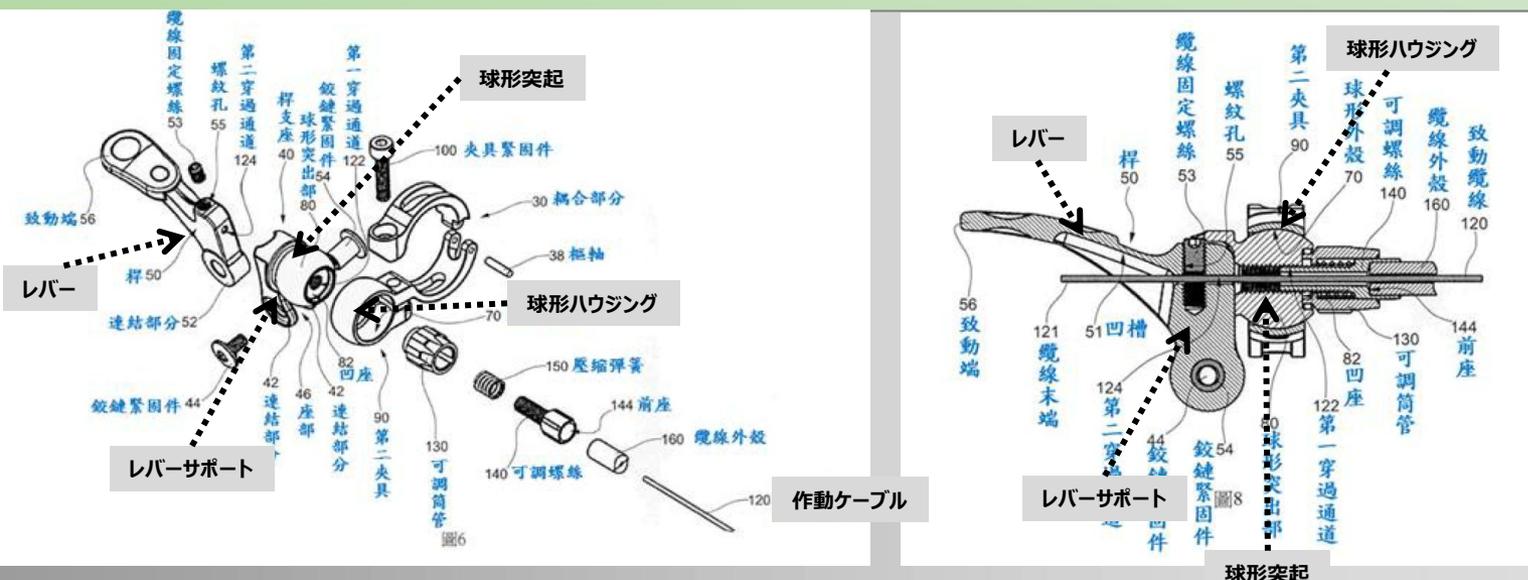


11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

係争特許の請求項 1

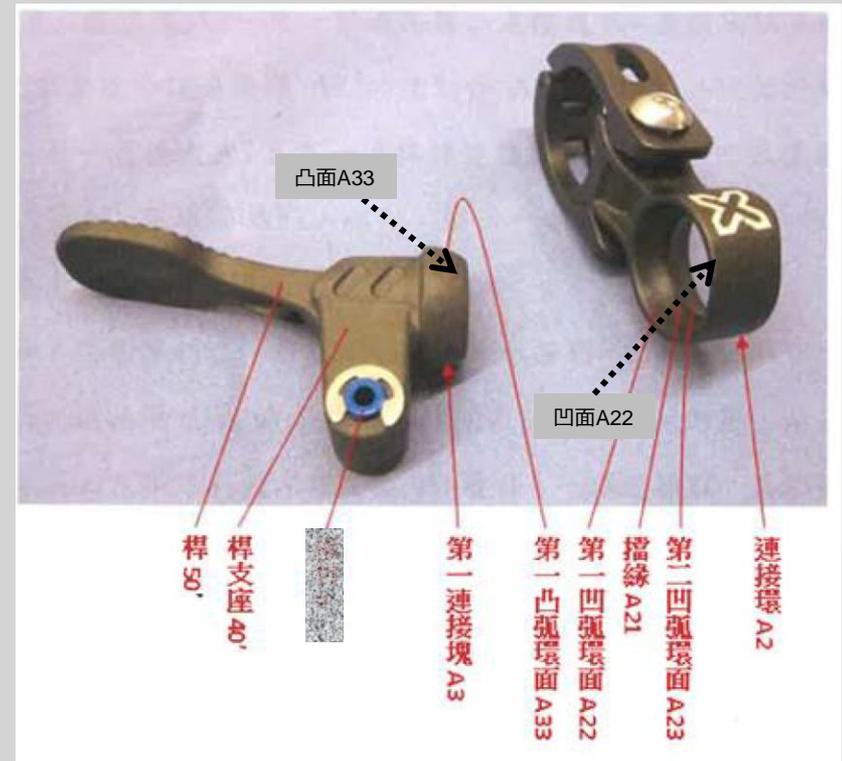
1. 自転車の ██████████ に取り付けるための遠隔操作レバー組立体であって、前記組立体を ██████████ ハンドルバーに固定するための連結部（100）と、██████████（40）および前記レバーサポート（40）に移動可能に接続されたレバー（50）と、██████████（40）を前記連結部（100）に調整可能に接続する球形ジョイント（60）と、を備え、██████████（60）は、前記連結部（100）に接続された球形ハウジング（70）と、前記球形ハウジングに接続する前記レバーサポート（40）の球形突起（80）とを備え、██████████（40）は、前記球形ハウジング（70）の ██████████（122）を備え、作動ケーブル（120）が ██████████（122）を通過することを特徴とする遠隔操作レバー組立体。



11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

被疑侵害物品



11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

争点

- 係争物品は係争特許の特許請求の範囲に含まれるかどうか？
——係争特許の請求項1、10における「球状ジョイント」、「球状ハウジング」、「球状突起」の解釈とは？
- 証拠5、または証拠5と7の組み合わせをもって、係争特許が進歩性を有していない可能性があるか？

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知的財産裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点1: 係争特許の請求項1の「球状ジョイント」、「球状ハウジング」、「球状突起」の定義

被告の主張

- 係争特許の包袋 (file wrapper) により、原告は係争特許と証拠1及び証拠3を区別するために、答弁書において、「一部の球形」という解釈を排除した。
- 「球形ハウジング」は、内部空間の形状が球形であるだけでなく、外観も球形である必要がある。そうでなければ、「球形ケーシング」とは考えにくい。
- 係争特許の「球形」は少なくとも「球体の中段部」を備えなければならない。そうでなければ、ジョイントは球形ケーシングに係止できず、「球形ハウジング」内にロックできない。

特許権者の主張

- 「球形」とは、形体に少なくとも部分的に球状の外形（球面）があればよいと解釈される。
- 「球形突起」とは、レバーサポートから突出して、形体に少なくとも部分的に球状の外形（球面）を有するものと解釈される。
- 「球形ハウジング」とは、球状突起と係合できる内部空間を有するハウジングと解釈される。ハウジングまたは内部空間は、完全な球体である制限が不要である。

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知的財産裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点1: 係争特許の請求項1の「球状ジョイント」、「球状ハウジング」、「球状突起」の定義

裁判所は特許権者の主張を認める

- 係争特許の明細書には、「球形」の定義が特に明示されていない。しかし、「球形ジョイント」、「球形ハウジング」、「球状突起」はいずれも同じ「球形」の用語を使用しているため、同一かつ一致した解釈を採用すべきである。つまり、これらの要素は共通の構造特徴を持つと解釈される。
- 係争特許の属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）にとって、互いに当接する球面を有し、かつ互いに回転できる球形ジョイントは、既に様々な工業部品や生活用品に広く用いられている。係争特許は、「球形ジョイント」について特に定義されておらず、一般的な球形ジョイントと明らかな相違がないことを意味する。

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点1:係争特許の請求項1の「球状ジョイント」、「球状ハウジング」、「球状突起」の定義

裁判所は特許権者の主張を認める

- 係争特許の請求項1の記載によれば、球形突起および球形ハウジングの形状について特に定義されていない。そのため、一般的な球形ジョイントの構造や部品の組み合わせが含まれるべきである。また、所望の効果が達成されることを前提として、任意に選択することができ、係争特許の実施例に限定されない。
- 「球形ハウジング」という用語は、「内部表面に球体表面の一部を有するハウジング」と解釈すべきである。「球形突起」という用語は、「外部表面に球体表面の一部を有する突起」と解釈すべきである。「球形ジョイント」に対しては、角度位置および回転位置を調整できる機能を備える必要がある。したがって、球形ジョイントを構成する要素は、一部の球体表面が互いに当接し、その部分の球体表面が同一の曲率半径を持っていなければならない。これによりスムーズに回転する。よって「球形ジョイント」という用語は、「同じ曲率半径を有する一部の球体表面の二つの要素が、その一部の球体表面で相互に当接して構成され、角度位置および回転位置を調整できるジョイント」と解釈されるべきである。

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知的財産裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点1:係争特許の請求項1の「球状ジョイント」、「球状ハウジング」、「球状突起」の定義

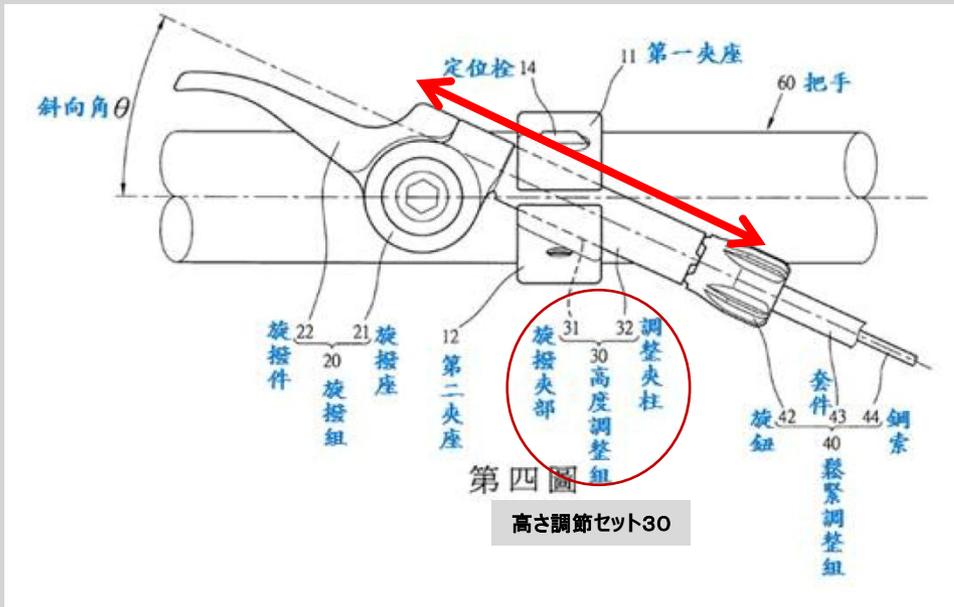
裁判所は特許権者の主張を認める

- 被告は、係争特許の実施例の記載およびそれに対応する図面に基づいて、係争特許の「球形」が球体の中段部を備えるべきであると主張している。しかし、クレームの解釈では、最も広い合理的な範囲の解釈を採用する必要があるため、球形ジョイントの可能な構造は実施例の態様に限定されない。例えば、係争特許の図11における球形ハウジング70を垂直に三等分し、中間部を除去すると、左右の部分は明らかに球形突起80をその中に制限でき、かつ同様に角度位置および回転位置を調整する効果を達成できる。つまり球体の中段部を備える必要はない。したがって、係争特許の「球形」は球体の中段部を備えることを必要条件としておらず、球面の一部のみで同様の効果を得ることができることがわかる。このため、被告の主張は受け入れられない。

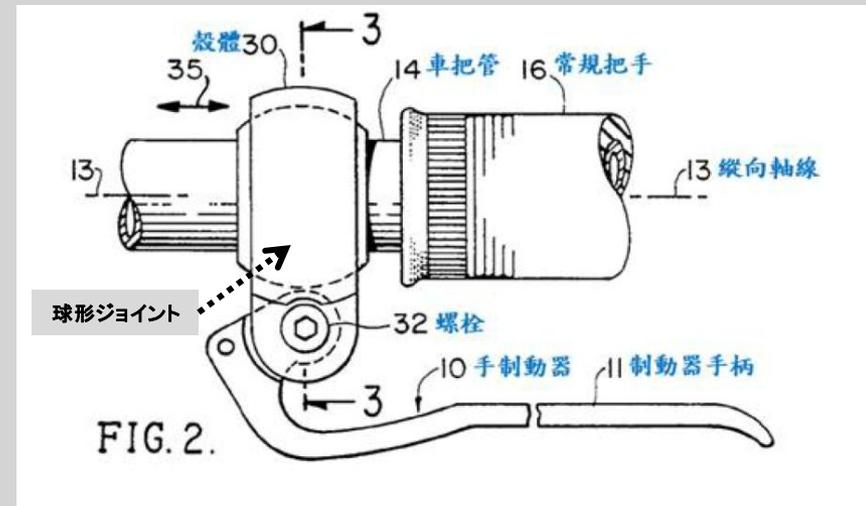
11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知的財産及商業裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点2: 証拠5または証拠5と7の組合せによって、係争特許の請求項1の進歩性の欠如を証明できるか?



証拠5
TW 201509741A



証拠7
US 5247852

11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点2: 証拠5または証拠5と7の組合せによって、係争特許の請求項1の進歩性の欠如を証明できるか？

被告の主張

証拠5は、ハンドルと外部装置の間の距離が一定する課題を解決する技術手段であり、外部装置端に斜め線形変位と径方向回転できる高さ調整セット30を設置している。また、証拠5は同時に3つの異なる高さ調整セットの実施例を提出している。

当業者は、証拠5、又は証拠5と証拠7の組合せに基づいて、ハンドルと外部装置の間の距離が一定する課題を解決する際、**まず外部装置側の高さ調整セットから変更を行うべきだと容易に思いつく**。そのため、証拠5、証拠5と7の組み合わせ、証拠5と証拠8の組合せは係争特許の発明に進歩性が欠如することを証明できます。

特許権者の主張

証拠5は、単に線形変位の調整を実現するだけであり、レバーサポートの広い角度位置と回転位置の細かい調整を実現するものではない。そのため、証拠5の「高さ調整セット30」は係争特許の請求項1および10に記載されている「球形ジョイント」、その「球形ハウジング」、および「球形突起」を開示していない。

11 注目の判決

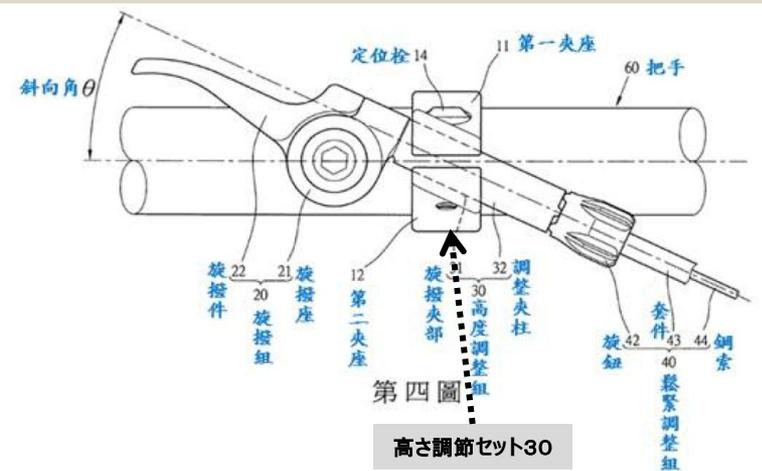
「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

- 争点2: 証拠5または証拠5と7の組合せによって、係争特許の請求項1の進歩性の欠如を証明できるか？

裁判所は特許権者の主張を認める

証拠5の調整ポスト32は、外表面が円柱状であり、対応する円柱面を有する保持部31に挟まれている。調整ポスト32と保持部31とは同じ曲率半径を有する部分の球体表面が互いに当接することによって構成される球形ジョイントではない。つまり、調整ポスト32は円柱の中心軸線に沿って並進または回転できるだけであり、角度位置の調整はできない。

したがって、証拠5は係争特許の請求項1の(60)は、前記連結部(100)に接続された球形ハウジング(70)と、前記球形ハウジングに接続する(40)の球形突起(80)とを備え、(40)は、前記球形ハウジング(70)の(122)を備え、作動ケーブル(120)が(122)を通過する」という技術的特徴を開示していない。



11 注目の判決

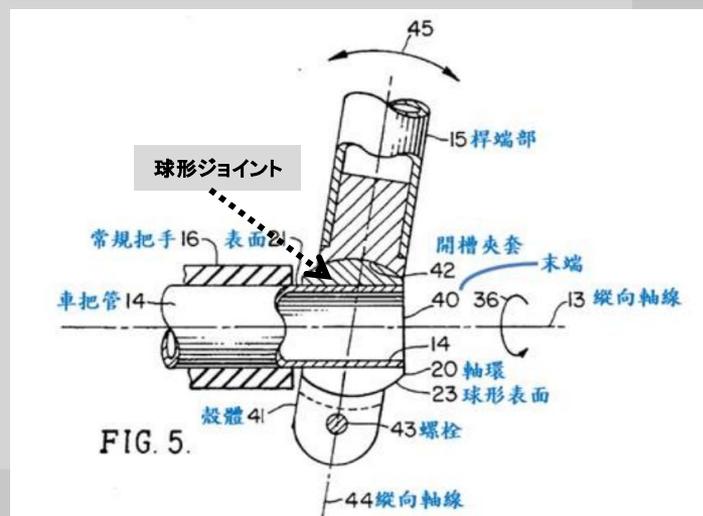
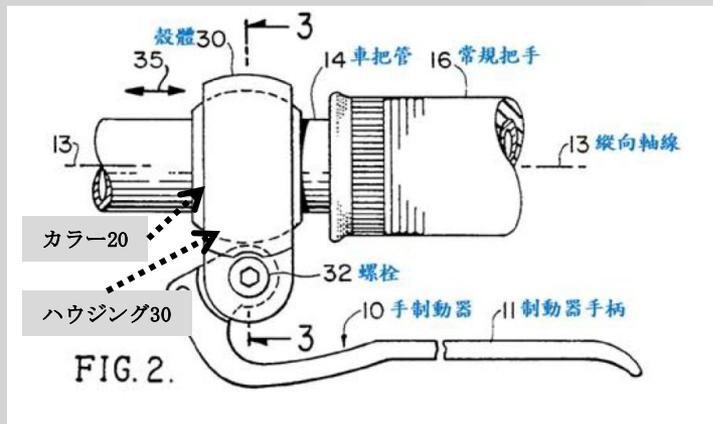
「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

■ 争点2: 証拠5または証拠5と7の組合せによって、係争特許の請求項1の進歩性の欠如を証明できるか?

裁判所は特許権者の主張を認める

証拠7のスプリットカラー (slit collar) 20は直接的にハンドル管14に固定され、ブレーキハンドル11はボルト32を介してハウジング30に接続されている。この構造は係争特許の請求項1に記載される「作動ケーブルが通過して球形ハウジングに接続するための球形突起」という特徴とは明確に異なる。

したがって、証拠7は係争特許の請求項1に記載された前記連結部 (60) は、前記連結部 (100) に接続された球形ハウジング (70) と、前記球形ハウジングに接続する前記レバーカポット (40) の球形突起 (80) とを備え、前記レバーカポット (40) は、前記球形ハウジング (70) の前記通過ケーブル (122) を備え、作動ケーブル (120) が前記第1通過ケーブル (122) を通過する」という特徴を開示していない。そのため、採用した技術手段及び達成した効果から言えば、証拠5と7の組み合わせは係争特許の請求項1とは異なる。



11 注目の判決

「遠隔操作レバー組立体」特許に関連する事件
知財裁判所110年度民専訴字第36号判決

- 争点2: 証拠5又は証拠5と証拠7の組合せによって、係争特許の請求項1の進歩性の欠如を証明できるか？

裁判所は特許権者の主張を認める

- 被告は、当業者が証拠5の改良を行おうとする場合、まず外部装置側での高さ調整セットから変更を行うと主張した。しかし、**ハンドル**の外部装置は構造については様々な可能な構造があり、証拠5と証拠7もそれぞれ異なる構造を有している。被告はその証拠5と証拠7の間に技術分野の関連性、解決しようとする課題の共通性、機能または作用の共通性、および教示又は示唆という組合せの要因を詳細に検討していない。**互いに参照し合う実質的な対応構造がない場合、ハンドルや外部装置などのあいまいな位置概念だけでは、証拠同士を容易に組み合わせることができるとは言い難い。**

ご清聴有難うございました

台灣國際專利法律事務所

TIPLO Attorneys-at-Law / also Taiwan International Patent & Law Office
Since 1965

事務所:

台灣 10409 台北市 南京東路二段125号 偉成大樓 7F

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

<https://www.tiplo.com.tw>

Tel: 886-2-2507-2811 Fax: 886-2-2508-3711, 2506-6971

東京連絡所: 〒160-0022

日本国東京都 新宿区新宿2-13-11 ライオンズマンション新宿御苑前第二
506号

Tel: 81-3-3354-3033 Fax: 81-3-3354-3010

