

特集《海外の特許》

台湾 無効審判及び審決取消訴訟における 近年の無効理由別統計データ並びに 記載要件違反の事例紹介



会員 降幡 快

要 約

記載要件違反に関し、日本では記載要件違反の審査・審理が厳格になっているという声を聞く。これに対し台湾では記載要件違反のみで拒絶・無効となるのは稀であるというのが、現地代理人の回答によく見られる。しかし、こうした実務見解を裏付ける統計データは、少なくとも筆者の知る限りではほぼ存在しない。

そこで本稿では無効審判の審決及びその取消訴訟判決に焦点を絞って、無効審判の審決及びその取消訴訟の判決において(1)どのような無効理由が争点となりまたどのように判断されたか、(2)争点となった無効理由について審理の結果無効と判断されたか、という点を中心に分析を行うとともに、記載要件違反が争点となった事例をいくつか取り上げ紹介する。

目次

1. はじめに
2. 記載要件違反の条文及び審査基準規定内容
 - (1) 専利法
 - (2) 専利審査基準
3. 分析対象
 - (1) 台湾特許庁審決
 - (2) 知的財産裁判所判決
4. 分析結果
 - (1) 無効理由別の採用率(特許・実用新案)
 - (2) 無効理由別の採用率(特許)
 - (3) 記載要件が争点となった審決・判決一覧
 - (4) IPC 別
5. 記載要件違反が争点となった審決・判決
 - (1) 台湾特許庁審決
 - (2) 知的財産裁判所判決
6. まとめ

1. はじめに

台湾の無効審判制度は日本の制度と多くの類似点を有し、無効理由についてもほぼ日本と同様の規定となっている。両者いずれにおいても主な無効理由は、進歩性違反、新規性違反、明細書や特許請求の範囲の記載要件違反である。

ここで記載要件違反に関し、日本では記載要件違反を理由として、拒絶査定や無効審決が出される事例が

近年増えており、記載要件違反の審査・審理が厳格になっているという声をよく聞く。また記載要件違反による裁判例が年々蓄積され、裁判例における記載要件違反の判断基準や判断傾向に関する論文や研究も多数存在する。一方、台湾では拒絶査定や無効審決となる理由のほとんどは新規性違反や進歩性違反であり、記載要件違反のみで拒絶・無効となるのは稀であるというのが、現地代理人の回答によく見られる。しかし、こうした実務見解を裏付ける統計データは、少なくとも筆者の知る限りではほぼ存在しない。

そこで本稿ではまず、台湾における記載要件違反に関する規定について簡単に説明した後に、無効審判の審決及びその取消訴訟判決に焦点を絞って、無効審判の審決及びその取消訴訟の判決において(1)どのような無効理由が争点となりまたどのように判断されたか、(2)争点となった無効理由について審理の結果無効と判断されたか、という点を中心に分析を行うとともに、記載要件違反が争点となった事例をいくつか取り上げ紹介する。

2. 記載要件違反の条文及び審査基準規定内容

ここで台湾における記載要件違反の専利法及び専利審査基準の規定内容について述べる。なお、条文及び審査基準の和訳は筆者による。

(1) 専利法

まず専利法第 26 条において、次のように規定されている。「明細書は、発明の属する技術分野の通常知識を有する者が内容を理解でき実施できるように、明確かつ十分に開示しなければならない。」(第 1 項)。「特許請求の範囲は出願に係る発明を限定しなければならない。特許請求の範囲は一項以上の請求項を含むことができ、各請求項は明確、簡潔な方法で記載し、明細書で支持されていなければならない。」(第 2 項)。「要約書には開示された発明内容の概要について説明しなければならない。開示が十分か否か及び出願に係る発明が特許要件を満たすか否かの決定に要約書を用いてはならない。」(第 3 項)。「明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面の開示方法は、本法施行細則に定める」(第 4 項)。

26 条は全体として拒絶理由及び無効理由である⁽¹⁾。ただ要約書の記載要件を規定する第 3 項が拒絶理由や無効理由となることはほとんどない。

(2) 専利審査基準

次にこの 26 条の規定内容についてより詳細に説明がされている専利審査基準の内容を以下に示す。なお以後、発明の属する技術分野の通常知識を有する者を当業者と記す。

(a) 実施可能要件 (26 条 1 項)

専利審査基準における実施可能要件に関する規定内容のうち、最も重要な部分は以下である。

「第 26 条第 1 項の規定…は、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、出願時の通常知識を参酌し、過度な実験を必要とせず、その内容を理解し出願に係る発明を製造及び使用して問題を解決でき、効果を奏することができるよう、明細書は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ことを指す。」(下線は筆者)

「過度な実験」に関しては審査基準において次のように規定されている。

「例えば大量の試行錯誤又は複雑な実験を必要としなければ発明を実施する方法が発見できず、当業者の合理的に予期する範囲を超えている場合、明細書の記載は実施可能要件を満たすと認定してはならない。」
「過度な実験を必要とするか否かの評価においては、少なくとも以下の要素を考慮しなければならない。(1)

特許請求の範囲の広さ (2) 出願に係る発明の本質 (3) 当業者の一般知識及び普通技能 (4) 発明が属する技術分野において予測可能な程度 (5) 明細書が提供する指示の量 (amount of direction)、先行技術で述べられたものを含む (6) 開示内容に基づき出願に係る発明を製造及び使用するために必要な実験の数量」

審査基準においては実施可能要件を満たさない状況として 5 つの例⁽²⁾が挙げられているが、いずれもかなり抽象的なものであり、また上記 6 つの考慮要素と 5 つの状況との関連性についても触れられていないため、より明確かつ具体的な規定とすべきだという声もある⁽³⁾。また当業者の通常知識が審査官や裁判官自身の知識レベルとされたり、審査官や裁判官によって当業者の基準に相違が見られるといった指摘も存在する⁽⁴⁾。

条文及び審査基準の内容に基づけば、26 条 1 項違反に該当する可能性のある類型として、以下のものが考えられる⁽⁵⁾。(1) 微生物寄託の情報が正確に開示されていない (2) 発明特定事項の内容について先行技術文献の名称が記載されているに過ぎない (3) 明細書と請求項における用語が不一致 (4) 発明の実施に必要な事項が明細書に記載されていない (5) 医薬組成物又は医薬用途発明の場合、明細書に使用する産物、用途、有効量や使用方法が記載されていない。

(b) サポート要件 (26 条 2 項)

同様に専利審査基準における主な規定内容を抜粋する。

「当業者が出願時の通常知識を参酌し、一般的な実験又は分析方法を利用することで、明細書で開示された内容から請求項の範囲まで合理的予測又は拡張ができるとき、請求項は明細書で支持されていると認定しなければならない。」
「当業者が明細書で開示された内容に基づき、出願に係る発明を直接得ることができるか又は総括して得ることができるよう、請求項は実質的に明細書で支持されていなければならない。」
「請求項に出願人が推測する内容が含まれその効果の確定が困難な場合、請求項は明細書で支持されていないと認定しなければならない。」
「請求項の範囲が広範なものであれば、請求項のすべての範囲を拡張／一般化 (generalized) できるよう、明細書において一定数量の実施方式又は実施例が示される必要がある。」

こうした規定内容からわかる通り、サポート要件の判断において「発明の課題」については特に言及されていない。日本では偏光フィルム事件判決⁽⁶⁾において、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か」を検討して判断すべきと示され、これは一般論として確立しており、現行の審査基準にも掲載されている。つまり日本におけるサポート要件の判断においては発明の課題をどのように認定するかという点が非常に重要であるが（進歩性など他の特許要件の判断においても当然に重要）、少なくとも台湾の専利審査基準の規定内容からは、サポート要件の判断における発明の課題の重要性をうかがうことはできない。

3. 分析対象

本稿における分析対象は、台湾特許庁による無効審判の審決、及び無効審判審決の取消訴訟判決（知的財産裁判所判決）である。詳細な分析対象について、以下に述べる。

（1）台湾特許庁審決

分析の対象となる台湾特許庁の審決データは台湾特許庁が公表するインターネット公報⁽⁷⁾から取得した。しかしこのインターネット公報は直近半年のデータしか公表されておらず、それ以前のデータは取得することができない。このインターネット公報からデータの取得を開始したのは第46巻第24期（2019/8/21）であり、そこから執筆時点での最新のデータ第47巻第21期（2020/8/11）までの約1年分の審決を本稿の検討対象とした。なお、台湾では日本に比べ実用新案が多数出願されており実用新案権による権利行使も比較的一

般的である。これに伴い台湾では実用新案の無効審判請求件数が特許よりも多い。よって特許無効審判に加え、実用新案登録無効審判も、分析の対象に加えた。ただし裁判所から台湾特許庁に差戻された事件の審決や、方式違反等による却下審決は今回の対象からは除外した。最終的な対象審決総件数は397件であった⁽⁸⁾。

（2）知的財産裁判所判決

分析の対象となる知的財産裁判所の判決データは台湾司法院のウェブサイト「法學資料検索系統」の「裁判書查詢」ページ⁽⁹⁾から取得した。検索条件は次の通りとした。裁判所の種類は「知的財産裁判所」、案件類別は「行政判決」、裁判案由には「専利舉發」（専利無効審判）、判決日は2017年7月から2020年8月11日以前、とした。台湾特許庁審決同様、特許に加え実用新案の判決も対象に加えた。ただし、最高行政裁判所から知的財産裁判所に差戻された事件の判決や、方式違反等による却下判決は今回の対象からは除外した。最終的な対象判決総件数は239件であった⁽¹⁰⁾。

4. 分析結果

（1）無効理由別の採用率（特許・実用新案）

分析対象とした台湾特許庁審決及び知的財産裁判所判決のそれぞれについて、審決・判決において争点とされた無効理由を「争点」にカウントし、審理を経て争点とされた無効理由が認められたものを「採用」にカウントした。争点件数、採用件数及び採用率（採用件数／争点件数）の結果を以下の表1及び図1に示す。

表1において、「その他記載要件違反」とは専利法第26条第4項に違反する場合であり、これは明細書等の記載が実施細則の規定に反するという無効理由である。「その他」には拡大先願、非発明などが含まれ

表1：特・実の無効理由別の争点件数、採用件数及び採用率

| 無効理由 | 台湾特許庁審決 | | | 知的財産裁判所判決 | | |
|--------------------------|---------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 争点 | 採用 | 採用率 | 争点 | 採用 | 採用率 |
| 進歩性違反（§22②） | 382 | 244 | 63.9% | 227 | 170 | 74.9% |
| 新規性違反（§22①） | 122 | 42 | 34.4% | 42 | 22 | 52.4% |
| 記載要件違反（§26） | 114 | 14 | 12.2% | 63 | 5 | 7.9% |
| サポート要件、明確性・簡潔性要件違反（§26②） | 64 | 9 | 14.1% | 33 | 4 | 12.1% |
| 実施可能要件違反（§26①） | 42 | 4 | 9.5% | 22 | 1 | 4.5% |
| その他記載要件違反（§26④） | 8 | 1 | 12.5% | 8 | 0 | 0% |
| その他 | 26 | 4 | 15.4% | 7 | 2 | 28.6% |

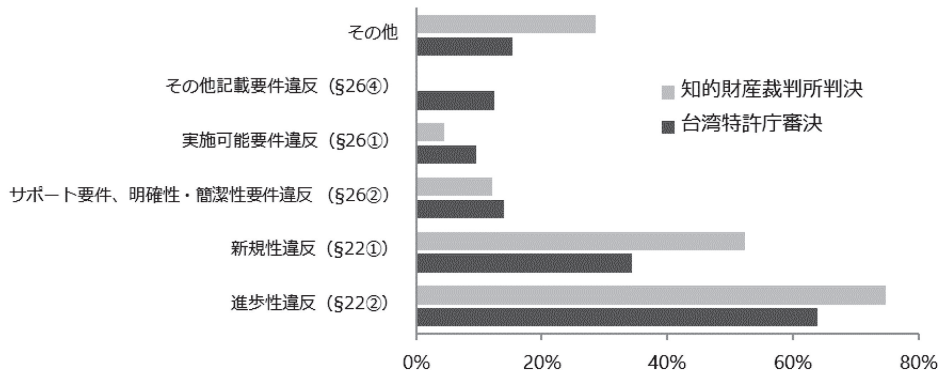


図1：特・実の無効理由別の採用率

る。表1の内容からわかるように、争点となった件数は進歩性違反、新規性違反がやはり多く、次いでサポート要件、明確性・簡潔性要件違反、実施可能要件違反が続く（なお、以降サポート要件、明確性・簡潔性要件違反、実施可能要件違反及びその他記載要件違反の3つを合わせて26条記載要件違反と呼ぶことがある）。サポート要件、明確性・簡潔性要件違反の採用率は台湾特許庁審決において14.1%、知的財産裁判所判決において12.1%、実施可能要件違反は前者で9.5%、後者で4.5%となっており、進歩性違反や新規性違反に比べると低い数値となった。

(2) 無効理由別の採用率（特許）

先ほどの表1は特許と実用新案を合わせた統計であるが、特許に絞った結果を表2及び図2に示す。

26条記載要件違反について、特許の事件のみを抽出した場合、争点件数を見ると台湾特許庁審決では114件から63件へとおよそ半減しているのに対し、知的財産裁判所判決では63件から57件とそれほど減少していない。つまり知的財産裁判所判決において26条記載要件違反が争点となった事件の多くは特許であり、実用新案の場合は無効審判で26条違反を争

うことは一般的であるが、審決に対して不服とし行政訴訟を提起することはそれほど多くないことがわかる。

次に、特許の事件に絞った場合の台湾特許庁審決を見ると、26条記載要件違反の採用率が実用新案を含む場合に比べて大きく減少している。またサポート要件、明確性・簡潔性要件違反及び実施可能要件違反の採用件数は1件のみであった。台湾特許庁による特許無効審判の審理においては、26条記載要件違反により無効と判断する確率は他の無効理由に比べ相対的に低いことが示されている。

そして特許の知的財産裁判所判決の場合は、台湾特許庁審決に比べて26条記載要件違反の採用率が少々高い結果となった。

(3) 記載要件が争点となった審決・判決一覧

次に記載要件違反が争点となった特許の審決及び判決について、他に新規性違反や進歩性違反が争点となったか、そしてその無効理由は採用されたのかという点について、検討する。

まずは台湾特許庁審決についてまとめたのが表3である。表3の列見出しの数字は条文番号である。「22①」は新規性違反、「22②」は進歩性違反、「26①」

表2：特許の無効理由別の争点件数、採用件数及び採用率

| 無効理由 | 台湾特許庁審決 | | | 知的財産裁判所判決 | | |
|--------------------------|---------|----|-------|-----------|-----|-------|
| | 争点 | 採用 | 採用率 | 争点 | 採用 | 採用率 |
| 進歩性違反 (22②) | 109 | 61 | 56.0% | 131 | 100 | 76.3% |
| 新規性違反 (22①) | 28 | 4 | 14.3% | 29 | 14 | 48.3% |
| 記載要件違反 (26) | 63 | 2 | 3.2% | 57 | 4 | 7.0% |
| サポート要件、明確性・簡潔性要件違反 (26②) | 31 | 1 | 3.2% | 29 | 3 | 10.3% |
| 実施可能要件違反 (26①) | 25 | 1 | 4.0% | 21 | 1 | 4.8% |
| その他記載要件違反 (26④) | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| その他 | 10 | 3 | 30.0% | 5 | 1 | 20.0% |

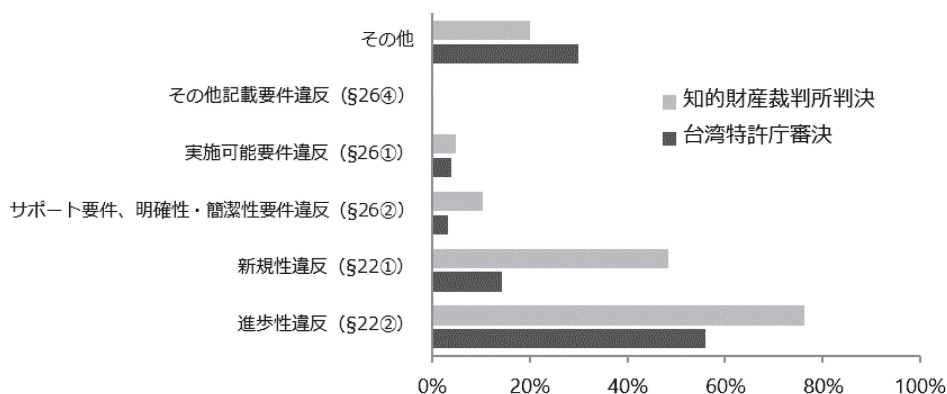


図2：特許の無効理由別の採用率

はサポート要件，明確性・完結性要件違反，「26②」は実施可能要件違反，「26④」はその他記載要件違反を意味する。「○」は争点となり無効と認定されたこと，「×」は争点となったが無効とは認定されなかったことを示す。

表3からわかるように，26条の記載要件違反のみが争点となった審決は2件(096119457N01, 106141323N01)のみであり，いずれも無効とは認定されていない。また26条の記載要件違反により無効と認定された唯一の審決 103135808N01 では，合わせて新規性違反と進歩性違反が争点となっていた。

次に知的財産裁判所判決についてまとめたのが表4である。

26条記載要件違反のみが争点となった判決は5件のみであり，いずれも無効とは認定されていない。また26条記載要件違反が争点となり無効と認定された判決3件(106年行専訴字第74号, 107年行専訴字第53号及び108年行専訴字第19号)では，合わせて新規性違反や進歩性違反が争点となっていた。

表3及び表4の結果から，近年の審決・判決では26条記載要件違反のみが争点となった場合いずれも無効とは認定されていないことがわかる。この事実から，26条記載要件違反を主張する場合は，合わせて新規性違反や進歩性違反を主張することも検討する必要があると思われる。

(4) IPC別

26条記載要件違反によって無効と判断された特許の事案について筆頭IPCを調べたところ，台湾特許庁審決ではB05，知的財産裁判所判決ではB62, F21及びH01であった。そして，26条記載要件違反が争

点となった事例計70件(台湾特許庁審決38件，知的財産裁判所判決32件)について，筆頭IPC別に集計したグラフが図3及び図4である。

図3からわかるように，Bセクション(処理操作；運輸)，Cセクション(化学；冶金)，Gセクション(物理学)及びHセクション(電気)の割合が高い。筆頭IPCのサブクラス別件数を集計したものが図4であるが，これによると，G06(計算；計数)が9件で最も多く，続いてC09(染料；ペイント；つや出し剤；天然樹脂；接着剤；他に分類されない組成物；他に分類されない材料の応用)が7件，H01(基本的電気素子)が6件と続く。

5. 記載要件違反が争点となった審決・判決

以下，記載要件違反が争点となった審決・判決を紹介する。審決・判決の和訳は筆者による。また下線も筆者が付したものである。

(1) 台湾特許庁審決

台湾特許庁審決からは，審判番号099136640N02の事件を取り上げる。本件発明は「500～900℃の温度で焼成させて太陽電池の電極を形成するために用いる，導電性ペーストの用途」に関するものである。審判請求人の主張は主に次の通りである。

「(A) 本件明細書には『鉛を含まない導電性ペースト』の実施例しか記載されていない。『鉛を含む導電性ペースト』に関する技術手段は全く記載されていないどころか，比較例によって『鉛を含む導電性ペースト』は排除されている。これに対し請求項1～14のガラスフリットの成分範囲には『酸化鉛』を含むことは排除されていない。よって本件請求項1～14に係る発明は明細書で支持されていない。(B) 請求項に記載の『酸化テルルを30～90モル%含む』という範囲は

表3：記載要件違反が争点となった台湾特許庁審決一覧（特許）

| 年月 | 審判番号 | 22① | 22② | 26① | 26② | 26④ |
|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2019/09 | 089116226N01 | ○ | ○ | × | | |
| 2019/09 | 093117557N02 | | × | × | × | |
| 2019/09 | 099136640N02 | × | × | × | × | |
| 2019/09 | 101127722N02 | | × | | × | |
| 2019/09 | 101132138N01 | | ○ | × | × | |
| 2019/09 | 106114499N01 | | × | × | | |
| 2019/10 | 091123123N01 | | ○ | × | × | |
| 2019/10 | 102115993N01 | | × | × | × | × |
| 2019/10 | 103135808N01 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 2019/11 | 097104751N01 | × | ○ | × | | |
| 2019/12 | 095138917N04 | | × | | × | |
| 2019/12 | 096119457N01 | | | × | × | |
| 2019/12 | 097108975N01 | | × | | × | |
| 2019/12 | 098142627N01 | × | ○ | × | × | × |
| 2019/12 | 105111076N01 | | ○ | × | × | |
| 2020/01 | 098144226N01 | × | × | | × | × |
| 2020/01 | 102129459N01 | ○ | ○ | × | × | |
| 2020/01 | 105108350N01 | | ○ | × | | |
| 2020/01 | 105124116N01 | × | ○ | × | × | |
| 2020/01 | 107126418N01 | | ○ | × | × | |
| 2020/02 | 106109963N01 | | ○ | × | × | × |
| 2020/03 | 099139417N01 | | × | | × | |
| 2020/03 | 105116259N01 | | × | × | × | |
| 2020/03 | 107104359N01 | | × | × | × | |
| 2020/04 | 091121093N02 | | ○ | × | | |
| 2020/04 | 101136617N01 | ○ | ○ | × | × | |
| 2020/05 | 092118184N06 | × | ○ | | × | × |
| 2020/05 | 099138974N02 | × | × | | × | |
| 2020/05 | 101139482N01 | | × | × | | |
| 2020/06 | 097131114N01 | × | × | | × | |
| 2020/06 | 101149945N01 | | ○ | | × | |
| 2020/06 | 105125545N01 | × | ○ | | × | × |
| 2020/07 | 090110650N01 | ○ | ○ | × | | |
| 2020/07 | 100127381N01 | | ○ | | × | |
| 2020/07 | 103126149N01 | | ○ | × | × | |
| 2020/07 | 106141323N01 | | | × | × | × |
| 2020/08 | 099108125N02 | | ○ | | × | |
| 2020/08 | 103144499N01 | | ○ | × | × | |

表 4：記載要件違反が争点となった知的財産裁判所判決一覧（特許）

| 年月 | 裁判番号 | 22 ① | 22 ② | 26 ① | 26 ② | 26 ④ |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2017/08 | 106 年度行専訴字第 8 号 | × | ○ | × | × | × |
| 2017/08 | 105 年度行専訴字第 97 号 | | ○ | × | × | |
| 2017/09 | 106 年度行専訴字第 29 号 | | × | × | × | × |
| 2017/11 | 105 年度行専訴字第 76 号 | ○ | ○ | × | × | |
| 2017/11 | 106 年度行専訴字第 31 号 | | × | | × | |
| 2017/12 | 106 年度行専訴字第 10 号 | ○ | ○ | × | × | |
| 2017/12 | 105 年行専訴字第 99 号 | | ○ | | × | |
| 2018/02 | 106 年行専訴字第 47 号 | | | × | × | |
| 2018/02 | 106 年行専訴字第 30 号 | | × | × | × | |
| 2018/03 | 106 年行専訴字第 59 号 | | × | × | × | |
| 2018/03 | 106 年行専訴字第 73 号 | | | | × | |
| 2018/05 | 106 年行専訴字第 16 号 | | ○ | | × | × |
| 2018/06 | 106 年行専訴字第 74 号 | × | × | ○ | ○ | |
| 2018/08 | 106 年行専訴字第 102 号 | | × | × | | |
| 2018/08 | 107 年行専訴字第 11 号 | | × | | | × |
| 2018/12 | 107 年行専訴字第 52 号 | × | × | | × | |
| 2019/01 | 107 年行専訴字第 50 号 | | × | × | × | |
| 2019/01 | 107 年行専訴字第 53 号 | | ○ | | ○ | |
| 2019/05 | 107 年行専訴字第 87 号 | | × | × | × | |
| 2019/06 | 107 年行専再字第 1 号 | | | × | × | × |
| 2019/09 | 108 年行専訴字第 19 号 | ○ | ○ | | ○ | |
| 2019/10 | 108 年行専訴字第 34 号 | | × | × | × | |
| 2019/11 | 108 年行専更（一）字第 1 号 | | ○ | × | × | |
| 2019/11 | 107 年行専更（一）字第 1 号 | | × | | × | × |
| 2019/12 | 108 年行専訴字第 48 号 | | × | | × | |
| 2020/01 | 107 年行専訴字第 77 号 | ○ | ○ | × | | × |
| 2020/02 | 108 年行専訴字第 26 号 | × | × | × | × | |
| 2020/03 | 108 年行専訴字第 68 号 | | × | × | × | |
| 2020/03 | 108 年行専訴字第 59 号 | | | × | × | |
| 2020/05 | 108 年行専訴字第 83 号 | | ○ | × | × | |
| 2020/06 | 108 年行専訴字第 77 号 | | ○ | × | × | |
| 2020/06 | 108 年行専訴字第 65 号 | | | | × | |

明細書で支持されていない。酸化テルルの含有量が 70～90% のガラスフリットで作製した導電性ペーストにより製造した電極であっても、発明の効果が奏されることは、実施例では示されていない。よって請求項に記載の範囲のうち酸化テルルの含有量が 70 モル% を超えた部分は、明細書で支持されていない。(C) 請求項 1 ではテルル系ガラスフリットに酸化テルルが含まれると限定されているが、酸化テルル以外のガラ

ス成分及びその含有量については限定されていないため、明細書で支持されていない。明細書記載の試料 25 を除いて、他の試料はいずれも酸化タングステンと酸化モリブデンのいずれか 1 つが含まれている。請求項 1 は『酸化タングステンと酸化モリブデンのいずれか 1 つ』を含むと限定されるべきである。(D) 本件請求項 1 では導電性粉末とガラスフリットとの配合比が記載されていないため、明細書で支持される範囲

ラスフリットの効果を十分に認知しており、請求項1において酸化鉛を用いたガラスフリットの範囲が含まれているが明細書には対応する実施例が記載されていない場合であっても、出願時の通常知識を参酌し、一般的な実験又は分析方法を利用することで明細書の開示内容から請求項で記載された範囲まで合理的に予測又は拡張させることができる。」

(B) について「本件明細書には酸化テルルを30から70モル%含むガラス組成物しか開示されていないが、明細書に『酸化テルルは単独ではガラス化しないがガラスの主要構造を形成する網目形成成分であり、その含有量はガラスフリット全体に対して酸化物換算で25～90モル%である。25モル%未満或いは90モル%を越えるとガラス形成が困難であり、好ましくは30～80モル%、更に好ましくは40～70モル%の範囲である。』と記載されている。この記載から当業者は90モル%を超える酸化テルルを使用したガラスフリットは網目形成が困難となるため、90モル%以下の酸化テルルを含むガラスフリットを使用することを十分に認知するはずである。よって請求項1には70から90モル%の酸化テルルを含む範囲が記載されており明細書には対応する実施例は示されていないとしても、出願時の通常知識を参酌し、一般的な実験又は分析方法を利用することで明細書の開示内容から請求項で記載された範囲まで合理的に予測又は拡張させることができる。」

(C) について「仮に本件の明細書実施例に限った状況であっても、本件のガラスフリットのすべての試料において存在する唯一の成分は酸化テルルである、言い換えれば本件発明のテルル系ガラスフリットにおいては酸化テルルのみが不可欠の成分であると、当業者は理解できる。本件発明において酸化テルルは他の異なる酸化物と同時に使用され実施性を有することは、多数の実施例により示されている。また試料25により酸化タンゲステン又は酸化モリブデンを添加しない状況でも本件発明は適用されることが証明されている。」

(D) について「本件請求項1に係る導電性ペーストの発明特定事項は3つに分けられる。一：500～900℃の温度で焼成させて太陽電池の電極を形成するために用いる用途。二：導電性ペーストは銀を主成分とする導電性粉末と、ガラスフリットと、有機ビヒクルを含む。三：ガラスフリットは30から90モル%

の酸化テルルを含む。…本件明細書には酸化テルルを含むガラスフリットの導電性ペーストを焼成して太陽電池電極を形成することについて、…という発明の効果が十分に記載されている。…また本件請求項1に記載の技術特徴に対応する効果は、本件明細書内容及び実施例の内容で支持されている。さらに本件明細書に『本発明の導電性ペーストに含まれるガラスフリットは、太陽電池電極形成用の導電性ペーストにおいて通常含まれ得る量で構わない』と記され、ガラスフリットの量は『導電性粉末100重量部に対し…重量部』（つまり導電性粉末とガラスとの比率）と示されている。即ち、本件明細書の開示に基づき、本件発明における導電性粉末とガラスフリットとの比率は当業者にとって周知であり、且つ本件発明における必要技術特徴ではない。なお本発明の導電性ペーストに含まれるガラスフリットの量について、明細書には『導電性粒子100重量部に対し、0.1～10重量部であることが好ましい』と記載されているが、これはあくまで好ましい範囲の例に過ぎず、…発明の保護範囲の限定に用いるものではない。」

26条記載要件違反が争点となった審決の多くは、明細書と請求項における用語が不一致である場合や実施例が極端に少ない場合などであり、26条要件違反について詳細に検討された事例は数少ない。しかしこの審判番号099136640N02の事件では、26条記載要件違反について明細書開示内容や属する技術分野の技術水準等から、発明の効果や目的も考慮に入れたうえで、26条記載要件違反の該当性が判断された比較的稀有な事例といえる。

(2) 知的財産裁判所判決

知的財産裁判所判決において記載要件違反により無効と認定されたものをいくつか取り上げる。

(a) 106年行専訴字第74号⁽¹¹⁾

本件は26条違反の主張が認められた一方で新規性・進歩性違反の主張は退けられた、台湾では珍しい事件である。

対象となった発明は請求項14に係る発明「前記カバー部分が内側表面を有し、前記レチクル位置決めタブが一对の対向する端部を有する弾性部材を有し、一方の端部が前記内側表面へ固定されていて、他方の端

部が自由であり、前記ベース部分は前記弾性部材の自由な端部を受容するポケットを有している請求項12記載のレチクルキャリア。」である。

原告（出願人）は訴訟審理中に訂正により明細書に次の内容を追加している。「一部の実施例では、レチクル位置決めタブが一对の対向する端部を有する弾性部材を有し、一方の端部がカバー部分140の内側表面141へ固定されていて、他方の端部が自由であってもよい。またベース部分120は弾性部材の自由な端部を受容するポケットを有していてもよい。」

判旨では次のように示し、請求項14に係る発明はサポート要件を満たさないと認定した。

「本件明細書において、…、請求項14の従属先である請求項12の発明特定事項『前記カバー部分が前記ベース部分と合わせられたときに、レチクルを横方向へ摺動付勢してレチクル拘束部材と係合させるために用いるレチクル位置決め部分』という内容を達成するための以下（甲）から（丙）の内容は明確に開示されていない。（甲）レチクル位置決めタブの弾性部材の構造形状及び弾性部材が前記内側表面へ固定される位置とレチクルが載せられる位置との相対関係（乙）弾性部材の自由な端部及びベース部分のポケットの位置とレチクルが載せられる位置との相対関係（丙）カバー部分が前記ベース部分と合わせられたときに、弾性部材を有するレチクル位置決めタブはどの部分において、どのような方法でレチクルと係合するか。よって当業者は…明細書の内容から本件発明…を理解し実施することはできず、本件発明は明細書で支持されていない。」

原告は訂正により請求項14に記載の内容とほぼ同一の内容を明細書に追加で記載する訂正を行ったが、裁判所は単に形式的な判断に留まらず、従属先である発明特定事項との関連性を検討したうえで、請求項14に係る発明のサポート要件の充足性を検討した。

(b) 107年行専訴字第53号

本件は請求項18に係る発明がサポート要件を満たすか否かが争点とはなっているが、当該発明がサポート要件を満たさないことは原告（特許権者）も認めている。よって判決でも当該発明のサポート要件の充足性については詳細に検討されていない。判旨は以下の通りである。

「本件明細書…では、請求項18に係る発明E27型の

ランプにおける『放熱器はベースを有し』『放熱フィンの内側縁と放熱器のベースの外側曲面との間に隔たりのある』という技術特徴は開示されていない。…請求項18に係る発明は明細書で支持されていない。」

(c) 105年行専訴字第97号⁽¹²⁾

26条違反について深く検討がされていない上述した2件とは異なり、本件は26条違反について、裁判所が比較的詳細に検討を加えた事例である。

請求項1に係る発明に対する26条1項及び2項違反の部分を取り上げる。請求項1の内容は「エチレン含有量が15～60モル%、ケン化度90モル%以上、32メッシュ（目開き500 μ ）篩を通過する微粉の含有量が0.1重量%以下であることを特徴とするエチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」である。

本件訴訟の参加人（無効審判請求人）の主張は主に、26条1項違反として（A）本件明細書において32メッシュ（目開き500 μ ）篩を通過する微粉の含有量が0重量%以下であるエチレン-酢酸ビニル共重合体ケン化物（以下、EVOH）ペレット群の製造方法やステップが開示されていない、26条2項違反として（B）「0.1重量%以下」という記載は「0重量%」を含むが当業者はこの記載の発明は何を請求しているのか理解できず、微粉の含有量が「0重量%」であるという内容は明細書で支持されていない、（C）微粉除去ステップを経ることなく本件発明1のEVOHペレット群をどのように製造するのかに関して明細書に記載されていない、（D）「0.1重量%以下」という発明特定事項はなぜ必要な技術特徴なのか実施例で説明されていない、（E）請求項1では時間経過、保存状態及び測定条件で限定されていない、（F）「界面での乱れに起因するゲルという課題」について明細書で支持されていない、という点を主張した。

これに対し裁判所は次のように述べ、参加人の主張を退けた。

① 26条1項違反について

「当業者が、32メッシュ（目開き500 μ ）篩を通過する微粉の含有量が0.1重量%以下であるEVOHペレット群を製造できるよう、その製造方法及びステップは本件明細書に開示されている。…本件明細書において『かかる微粉の割合が0.1重量%を越えるときは本発明の目的を達成することが困難となる。なお、かかる微粉の割合の下限は特に限定されないが…』とあ

り、微粉の割合の下限は本件発明が奏する効果に影響を与えないことが示されている。…本件明細書実施例の内容によれば、EVOHペレット群の含有量が0.08重量%（実施例3）から0.03重量%（実施例1）、0.02重量%（実施例4）へと減少するにつれ、ゲルの発生量は5～10個から4個以下となっている。これより、EVOHペレット群において32メッシュ（目開き500 μ ）篩を通過する微粉の含有量が0.08重量%以下であれば、ゲルの発生量を減少させるという発明が欲する効果が奏されることが合理推知される。たとえ本件明細書では微粉の含有量が0.1重量%のEVOHペレット群に係る実施例は提供されていないとしても、一般的な実験又は分析方法を利用することで0.1重量%という上限値まで合理拡張させることができる。同様に、明細書に記載の『微粉の含有量が0.02重量%であるEVOHペレット群』という内容から、『0重量%』まで推知することは、大量の試行錯誤又は複雑な実験を必要とせず、一般的な実験又は分析方法を利用することで合理拡張させることができる。また0.02重量%という含有量の実施例で本件発明の目的が達成されることは示されていることから、0.02重量%より低い0重量%であっても本件発明の目的が達成されることは当然である。」

また原告の主張（A）についても、次のように述べ採用を否定した。

「明細書に記載の内容に基づけば、EVOHペレットを32メッシュ（目開き500 μ ）の篩を通して分別した後、32メッシュ通過EVOHペレット（即ち微粉）を混合しなければ、得られるEVOHペレット群の微粉の含有量は0重量%であると、推知できる。よって実施可能要件には反しない。」

② 26条2項違反について

「本件明細書の内容によれば、本件発明内容は形式的に明細書で支持されている。…実施例及び比較例の内容から、微粉の含有量が0.2%→0.08%→0.02%→0.03%と低下すると、成形性が向上することが示されている。よって当業者であれば、明細書で開示された内容に基づき、一般的な実験又は分析方法を利用することで『微粉の割合が0.1重量%以下であれば成形性が良好という結果になる』と拡張することが可能である。」

(B) について「請求項に数値限定が記載され、単に最小値、最大値又は0%や100%を含む数値で限定され

ていたとしても、これは当然に請求項の記載が不明確となるわけではない。…本件の場合、実施例においてEVOHペレット群の微粉含有量が0.08%から0.03%、0.02%へと減少するに伴いゲルの量も減少することが示されており、当業者は0重量%まで減少した場合にはゲルが更に減少することは当然に合理推知可能であり、本件発明において目的が達成されなくなることや効果を奏しなくなるということも認められない。」

(C) について「本件明細書において篩、風力、溶剤等と用いた方法により微粉を除去することが記載されており、また実施例ではEVOHペレットを32メッシュ（目開き500 μ ）の篩を通して分別し一定割合の32メッシュ通過EVOHペレットを混合することで、本件発明のEVOHペレット群を得ることも記載されている。よって本件請求項1の記載は明細書で支持されており、発明の物を得るための方法をすべて明細書に記載する必要はない。」

(D) 及び (E) について「『0.1重量%以下』という発明特定事項に関し、明細書において『32メッシュ（目開き500 μ ）篩を通過する微粉の含有量が0.1重量%以下であるEVOHペレット群が上記のようなゲルの発生を抑制できることを見出して本発明を完成するに至った』と記載されている。…請求項を解釈する際に請求項の内容を明細書又は図面に記載された具体的な実施方法又は実施例のみに解釈してはならない。…時間経過、保存状態及び測定条件について、これらはそもそも請求項の範囲に属するものではなく、参加人による請求項の記載が明確ではないという主張は誤りであり採用できない。」

(F) について「請求項が明細書で支持されているとは、各請求項に記載の発明の対象が明細書の開示内容を基礎とし、請求項の範囲は明細書の開示内容を超えてはならないことを指す。本件請求項1には『界面での乱れに起因するゲルという課題』という記載はされていないため、この点に基づくサポート要件の問題はそもそも存在しない。」

本件では26条記載要件違反の該当性について、一般的な実験又は分析方法を利用することで合理拡張することが可能であるか否か、拡張させた範囲において発明の効果が奏されるか否か、という点に重点を置いて判断をしている。即ち日本の判断基準「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決で

きると認識できる範囲内のものであるか否か」という点とは少々異なる観点から、記載要件違反の検討がされている。参加人（審判請求人）の主張（F）「『界面での乱れに起因するゲルという課題』について明細書で支持されていない」という内容は、日本の判断基準に基づいた主張に近いものであったが、知的財産裁判所では、課題が明細書で支持されているか否かはサポート要件違反の充足性に影響を与えないと述べるにとどまり、課題について検討することなく当該主張を退けている。ただ判決によれば、参加人（審判請求人）の主張（F）は単に「『界面での乱れに起因するゲルという課題』について明細書で支持されていない」と述べたに過ぎず、他の主張（A）から（E）に比べると証拠を挙げて詳細な主張がされていないことも、裁判所に真っ向から否定された理由の一つと思われる。

なお、本件の対応日本出願では無効審判が請求され請求棄却審決が出されたが、後の審決取消訴訟ではこの請求棄却審決が取り消されている⁽¹³⁾。この判決では「被告は、本件発明は、新規な解決手段により、『不完全溶解 EVOH』に起因する界面での乱れによるゲルの発生という斬新な課題を抑制することができるという特別な効果を得るものである旨主張するが、この課題は、本件明細書及び技術常識から理解することができないから、本件明細書の記載は、サポート要件を充足しない。」とし、サポート要件違反であると判断している。この他に委任省令要件及び実施可能要件違反及び進歩性違反であるとも判断している。

本件台湾判決は台湾特許庁での無効審判の審判においても 26 条が争点となっていたが、台湾特許庁による審決でも本件発明は 26 条違反に該当しないと判断されている。本件の 26 条記載要件違反に関する台湾特許庁審決と知的財産裁判所判決の内容はおおむね同様である。また本知的財産裁判所判決が出た後、原告である特許権者は最高行政裁判所に上告しているが、最高行政裁判所の審理では 26 条違反については検討されず、上告を棄却する判決を下している⁽¹⁴⁾。

6. まとめ

本稿では台湾における直近約 1 年分の無効審判審決、及び直近約 3 年分の無効審判審決取消訴訟判決

（知的財産裁判所判決）においてどのような無効理由が争点となったか、そして争点となった無効理由の判断結果を分析した。その結果、特許に絞った場合は最終的に 26 条記載要件違反と判断された台湾特許庁審決は 1 件のみ、知的財産裁判所判決は 3 件のみであった。そして 26 条記載要件違反の採用率（争点となった件数／無効と判断された件数）は、台湾特許庁審決では 3.2%、知的財産裁判所判決では 7.0%と 1 割以下という数字であった。そして 26 条記載要件違反が争点となった審決・判決について具体的に見たところ、26 条違反のみが争点となった事件（審判請求人側から新規性や進歩性違反が主張されなかった等）では、そのいずれもが審理を経て最終的に無効とはなっていない、つまり 26 条違反の主張は採用されていない。こうしたデータから見ると、台湾では特許無効審判及びその審決取消訴訟において、26 条記載要件違反による無効の主張は統計上かなり困難であるとも読み取れる。

本件の分析対象のうち 26 条記載要件違反が争点となった台湾特許庁審決及び知的財産裁判所判決の全てに目を通したが、日本の判断基準「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か」という点から 26 条記載要件違反の判断がされた事例は存在しなかった。よって台湾において 26 条記載要件違反の無効理由を主張する際に、日本の判断基準に基づいた主張を行ったとしても、当該主張が認められる可能性はあまり高くないと考えられる。

（注）

- (1) 台湾の特許においては異議申立ての制度はない。
- (2) 5 つの例は次の通りである。(1) 明細書に目的や構想しか記載されていない又は願望や結果しか示されておらず、何の技術特徴も記載されていない場合 (2) 明細書に課題を解決するための技術手段が記載されているが、それが不明確又は不十分である場合 (3) 明細書に課題を解決するための技術手段が記載されているが、当該手段を採用したとしても課題が解決できない場合 (4) 明細書に課題を解決するための技術手段が記載されているが、結果が実現できない又は実現できるか不確実である場合 (5) 明細書に具体的な技術手段が記載されているが、実験データが提供されていないため当該技術手段が課題を解決できることが証明されない場合。
- (3) 林奕萍，我國與美日歐三方專利局對於可據以實施要件之專利審查實務的比較研究，智慧財產權月刊，2009 年 5 月，125 期
- (4) 藍麗婉，專利說明書之記載要件及相關案例介紹，達穎智權

電子報 2016 年 9 月 8 日

- (5) 談專利說明書之可據以實現要件—以智慧財產法院案例為中心，林育輝。この論文では 26 条第 1 項の規定を「実施可能要件」と「明確かつ十分要件」の 2 つに分けて論じている。
- (6) 知財高判平成 17 年 11 月 1 日（平成 17 年（行ケ）10042 号）判例時報 1911 号 48 頁，判例タイムズ 1192 号 164 頁。
- (7) <https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/internetGazette/proclamation.aspx?type=issuedData>
- (8) 合計 397 件のうち，請求認容審決は 229 件，認容率は 57.7%であった。このうち特許のみを抽出すると合計 113 件，請求認容審決は 56 件，認容率は 49.6%である。
- (9) https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default_AD.aspx
- (10) 合計 239 件のうち，原告勝訴判決は 43 件，勝訴率は 18%

- である。このうち特許のみを抽出すると合計 138 件，請求認容審決は 25 件，認容率は 18.1%であった。
- (11) なお本件の特許（I317967）に対しては，無効審判が計 6 件請求されている。本文で取り上げた事件は 2 件目の無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟である。
- (12) 本件の進歩性に関する部分については，維新国際専利法律事務所 Wisdom ニュース Vol.52 (<http://www.wisdomlaw.com.tw/m/405-1596-56034.c12252.php>) で紹介されている。
- (13) 知財高判平成 29 年 12 月 26 日（平成 29 年（行ケ）第 10029 号）
- (14) 最高行政裁判所 2018 年度判字第 391 号判決

(原稿受領 2020.9.17)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 橋本 清
同 中村 恵子

- 応募資格** 知的財産の実務，研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則，先着順とさせていただきます。また，編集の都合上，原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし，分割掲載や連続掲載はお断りしていますので，ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上～20,000 字以内（引用部分，図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果，不掲載とさせていただくこともありますので，予めご承知ください。