

台湾における無効審判制度及び行政救済制度の紹介並びに進歩性主張の関連実務の考察



台湾弁理士 郭 家佑*

要 約

台湾では、無効審判審決を不服とする場合に、行政救済の手段として知的財産裁判所に対して提起する審決取消訴訟である行政訴訟は、審決の行政処分を行った知的財産局を被告とする制度となっている。近年、台湾の知的財産局は無効審判制度を改革し当事者系制度へ変更するべく検討を進めているが、知的財産局内部の組織の変更のほか、行政訴訟法と訴願法に合わせた特許法の改正を必要とする等の事情から、完全な改革の実現までにはまだ時間を要すると予想される。一方、無効審判の審理の効率化と時間の短縮化を促す施策は既に実施しており、紛争の早期解決を図っている。

審決取消訴訟において、進歩性又は無効性の主張には、請求の範囲の解釈や、進歩性が否定される方向に働く要素及び肯定される方向に働く要素に関する理由、新証拠又は補強証拠の提出可能性等が大きく影響を与える。本稿は、進歩性主張の関連実務を説明するとともに、近年の知的財産裁判所の判決に基づいて裁判所の見解を考察する。

目次

1. はじめに
2. 無効審判制度とその行政救済手続について
 - (1) 無効審判の審理時間の短縮
 - (2) 行政救済手続の簡略化へ
 - (3) 審決取消訴訟の性質
3. 無効審判事件における進歩性主張の関連実務の考察
 - (1) 請求の範囲の解釈
 - (2) 読み込み禁止の原則
 - (3) 動機づけ
 - (4) 反対の教示
 - (5) 商業上の成功
 - (6) 行政訴訟段階での新証拠の提出及び訂正請求
 - (7) ディスクレーム補正
4. まとめ

か否かに関わらず、特許権・実用新案権・意匠権を無効にしたい場合は、無効審判制度を利用することができる。しかし、現在の無効審判の審理は査定系手続であり、提出される書面資料を二人の審査官が審理する。また、無効審判の審決は、行政機関である知財局が行政権を行使して行った行政処分であることから、知財局の行政処分を不服とする場合は、知財局を被告として行政訴訟（審決取消訴訟）を提起することになる。また、無効審判の相手側は参加人として訴訟に参加できる。

このような制度は、日米欧諸国の制度と異なり、公平な立場で審理すべき知財局が、参加人と同じ側についてともに原告と対立することになり、当事者双方の訴訟地位の平等性が損なわれる。このような理由から、近年、知財局は、このような制度を改革し当事者系制度に変更しようと、積極的に公聴会を開いて知財裁判官や専門家らの意見を聞き、全般的な検討を進めている⁽¹⁾。しかし、この改革には、知財局内部の組織の変更や、特許法の改正が必要であるとともに、行政訴訟法の規定及び台湾独自の行政救済先行手続である

1. はじめに

台湾では、無効審判請求を「挙発」と言い、即ち、その特許に特許法違反で無効である事情があることを台湾の特許主務官庁である知的財産局（以下「知財局」）に告発するという意味である。台湾では、2004年7月施行の改正特許法により、公告後の限定期間内の異議申立制度が廃止されたため、利害関係人である

* 台湾 理律法律事務所

訴願制度も絡んでいる⁽²⁾ため、実現までにはまだかなりの時間を要することが予想される。

なお、拒絶査定も知財局による行政処分であるため、拒絶査定を受けた場合も、上記無効審判審決を不服とする場合と同様に、まずは訴願、そして行政訴訟の順で行政救済を求める。

本稿は、台湾における無効審判制度の改革の現況を紹介するとともに、審決取消訴訟において一般的によく見られる攻防手段の実務を近年の知的財産裁判所（以下「知財裁判所」）及び最高行政裁判所の判決に基づいて考察する。

2. 無効審判制度とその行政救済手続について

知財局は台湾の經濟部（経済産業省に相当）に属する下級機関であるため、知財局が行った拒絶査定や無効の審決などの行政処分に違法があるとして行政救済を求めるときは、台湾の行政訴訟法第4条第1項「中央又は地方官庁の違法な行政処分により、その権利又は法律上の利益が損なわれたとして、訴願法により訴願を提起したが、その決定を不服とするときは、…行政裁判所に対し取消訴訟を提起することができる」、及び、訴願法第4条第1項第6号の「中央各部、…に属する官庁の行政処分を不服とするときは、各部、…に対し訴願を提起できる」との規定により、まずは知財局の上級機関である經濟部に対して訴願を提起する必要がある。訴願は、經濟部に所属する訴願審議委員会が無効審判の審決や拒絶査定の手続及び事実の調査・審理に違法又は不当な点があるかどうかを審理する制度である。しかし、その判断は原則的に書類のみによって行われ、経験上、大抵の場合は知財局の判断が支持され、訴願が認められる割合は1割弱にすぎない。訴願が棄却されると、上記行政訴訟法第4条第1項の条文により、次の救済手段である行政訴訟段階に進むことになる。なお、無効審判成立の審決又は拒絶査定を受けた場合、以降の救済手続では訂正・補正ができない。

知的財産に関わる行政訴訟事件は知財裁判所の専属管轄であり、知財裁判所には、知財専門の裁判官及び知財局から出向した審査官が担当する「技術審査官（つまり、裁判所調査官）」が配属されており、当事者は法廷でプレゼン資料を用いて直接裁判官に口頭で説明し、より深く実質的にその審理に関与することができる。また、裁判官は事実・証拠を自ら調査すると

もに、技術審査官の提出する技術関連意見を参考にし、発明の進歩性等の有無を再判断するので、一般の官庁による行政処分とかなり異なる性質を持つ無効審判の審決又は拒絶査定への処分に対する救済手段としては、訴願制度よりも有効的である。

原告が行政訴訟を提起した後、知財裁判所は、被告（知財局）及び参加人（無効審判の相手側）にそれぞれ答弁書類を提出するように通知する。その後、技術審査官が指定される。受命裁判官は事実調査のため、準備手続として通常1～2回のヒアリングを開き、その後、裁判長を含む3人の裁判官の下で通常1回の口頭弁論が行われ、約1か月後に判決が言い渡される。一般的に、提起から判決までの期間は6か月～8か月である。準備手続の間にも追加書類を提出することができる。当事者は、必要な場合、専門家や発明者が補佐人として出廷して意見を陳述することを申し立てることができる。技術審査官は準備手続及び口頭弁論に出席し、必要なときは当事者又は被告に質問をする。

（1）無効審判の審理時間の短縮

無効審判請求手続は、台湾の専利法（特許法・実用新案法・意匠法を含む）第71条～第83条に規定されており、第71条には無効審判請求理由、第73条に無効理由書・無効証拠の補充可能な時期が規定されている。前記無効理由書・無効証拠の補充可能な時期につき、従来の専利法第73条第1項では「無効審判請求は、無効審判請求の趣旨、理由を明記した無効審判請求書を備え、証拠を添付しなければならない」、同条第4項には「無効審判請求人は、理由又は証拠を補充する場合、無効審判請求提起後1か月以内にこれを行わなければならない。ただし、無効審判審決前に提出された場合には、依然として、これを斟酌しなければならない。」と規定されていた。また、無効審判審理中の訂正可能な時期に関しては規制がない。そのため、事実上、無効審判請求人は、審決まで無効証拠、補充理由書を提出することが可能であるし、特許権者も特許権が取り消されていない限り、訂正することが可能である。また、知財局は、上記第73条第4項の後半の規定の趣旨に沿って当事者双方に十分に理由を述べさせるべきであるという観点から、無効審判が請求されてから1～2年以上の時間が経ち、かつ、相手側の提出書類に対して数か月が経っても書類の補充がないときに、はじめて本格的に審理に着手するのが一

一般的なパターンであった。それゆえ、無効審判は審決までの時間が3、4年と長引いてしまうケースが多く、事件の早期解決が可能な制度でなく、このような審理の長期化は当事者の研究開発の推進や事業の展開にとっても有利なこととは言えないと思われる。

この審理長期化の状況を打破するべく、知財局が上記第73条第4項の後半の規定の改正を進め、2019年11月1日に、無効審判の理由書と証拠の補充可能な時期及び訂正可能な時期の関連規定を改正した特許法が施行された。改正法では、同第73条第4項が「無効審判請求人は、理由又は証拠を補充する場合、無効審判の請求から3か月以内にこれを行わなければならない、期限を過ぎて提出した場合は斟酌しない」に改められた。これにより、無効審判請求の理由又は証拠を補充する期間が明確になり、知財局の審査官は、それに合わせて早期に審理に着手することができるようになった。無効審判事件の審理が効率的に進められるとともに、無効理由と無効証拠の提出が意図的に遅延されることも排除できるので、審決までの審理時間の大幅な縮減が期待できる。その一方で、無効審判を請求する側にとっては、従来よりも、請求前の十分な無効証拠の調査や、証拠の証拠力の確認、無効性の論理づけ等の検討が求められる。なお、無効審判の請求から3か月以内に提出された無効理由又は無効補充理由に対し、現在の実務では、特許権者は、知財局の通知を受領してから、期限延長の請求により最長で3か月の答弁期間が与えられる。

また、それに併せて、改正特許法第74条第3項においては、無効審判請求事件の審理期間における訂正請求の可能な時期が①無効審判請求理由書に対する答弁書の提出期間、②無効審判請求補充理由書に対する補充答弁書の提出期間、③訂正請求を認めない旨の通知書に対する応答期間（ただし、特許権が訴訟係属中であるときは、上記制限を受けない）の3つの時期に限定され、訂正請求の遅れにより無効審判の審理が遅延することを防ぐ。訂正クレームが、訂正の要件を満たさないと判断された場合、知財局は「訂正請求を認めない旨の通知書」を発行する。その通知書に対しては、上記③の応答期間内に、改めて訂正書を提出することができる。ただし、上記「訂正請求を認めない旨の通知書」の発行は、原則として1回のみである。これにより、特許権者が訂正可能な時期も明確になり、審理の途中に特許権者が訂正書を提出することで、既

に完了した事実調査をやり直さなければならないような事態を避けることか可能となった。

(2) 行政救済手続の簡略化へ

前述のとおり、特許関連行政処分の救済手段としての訴願制度に課題が存在し、このことは、従来、識者や実務家に指摘されており、知財局も長年このような特殊な現況を改善するべく、解決の道を模索して来た。2018年に、その第一歩として、無効審判の審理に無効審判口頭審理手続が導入された。この口頭審理手続は、公開の場で行われ、合議体を構成する3名の審査官が出席し、そのうちの主席審査官が指揮を取り、当事者双方に質問したり互いに質疑応答させたりして、その内容を提出済みの無効理由書及び無効答弁書と併せて斟酌して事実認定を行う手続である。また、その開催は事前に公告され、第三者の傍聴申請が認められる。行政手続法第109条には「前条条文⁽³⁾により作成された行政処分を不服とする場合、その行政救済手続のうち、訴願及び先行手続が免除される」と規定されている。つまり、口頭審理手続を経て無効審判の審決が出れば、当事者は、今までのように、行政訴訟を提起する前にまず訴願を提起しなければならない、ということはなくなる。したがって、知財紛争事件の実質的な再判断が可能な知財裁判所に対して直接、審決取消訴訟を提起すればよいので、無効審判事件の早期解決につながる。また、口頭審理手続で、直接口頭で審査官に説明することで、より明確に意思の疎通をすることができると同時に、相手側に質疑することもできる。

ただし、その反面、訴願手続が免除されることで、知財局の行政処分に法律面で違法があった場合に、訴願という一つの救済手段がなくなる点で、好ましくないという見方もある。また、無効審判の段階で提出された証拠だけでは不十分であり、行政訴訟で新証拠又は補強証拠の提出の必要がある場合、約4~6か月の訴願審理時間がなくなるため、調査する時間が短くなるというマイナス面もある。現在、口頭審理手続は、無効審判の審理で必ず行われる強制的な手続ではなく、当事者のいずれか一方が請求し、かつ知財局がそれを認めた場合、又は知財局が必要があると判断して職権により行うことを命じた場合にのみ行われるので、必要と考えた場合に、請求すればよい。

(3) 審決取消訴訟の性質

知財局が「無効審判の請求は成立し、特許を取り消すべきである」との審決をしたとき、特許権者にとっては、当該行政処分が取り消されれば、その特許権は引き続き存続することになり、無効審判の審理手続に戻ることになるので、特許権者は、知財裁判所に対し、当該行政処分を取り消すよう求めればよい。この場合の審決取消訴訟は、性質上、「取消訴訟」に該当する。

一方、知財局が「無効審判の請求は成り立たない」との審決をした場合、無効審判請求人がこれを不服とし、行政訴訟を提起するときは、知財局の無効審判の審決を取り消すことを求めるのみでなく、当該特許権を取り消すことも同時に求める。この場合の審決取消訴訟は、性質上、「義務付け訴訟」に該当する。

3. 無効審判事件における進歩性主張の関連実務の考察

(1) 請求の範囲の解釈

特許法第58条第4項は「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書及び図面を参酌することができる。」と規定しており、特許請求の範囲を解釈するときは、明細書及び図面を参酌することができる。つまり、台湾は折衷主義を採用しており、特許権の範囲は、請求の範囲に記載された文言が基準となるが、文言の記載に至らなかった内容というものもありうるため、請求の範囲の文言に完全に拘束されるのではなく、明細書及び図面の内容を参酌してその実質的内容を解釈できるとされている。特に、特許請求の範囲に記載されている用語が明確でない場合、明細書及び図面の内容を優先的に参酌し、当該発明の目的、技術内容、特徴、効果等から当該用語の意味を理解したうえで、その実質的内容を解釈する⁽⁴⁾。出願包袋を含む内部証拠のみではその意味を明確にできない場合に限り、辞書や、教科書、専門家意見等の外部証拠を参酌することができる。実務上は、請求項に記載されたある文言の意味が明確でないときや、当事者双方と知財局がその解釈を争うとき、明細書と図面の記載、出願包袋等の内部証拠に基づき解釈する場面がしばしば見られる。

2016年行専訴字第16号拒絶査定取消請求事件において、原告（特許出願人）は「熱噴射法により基板上

に複数の層を形成し、一つの凹部領域は当該複数の層に配置され、当該凹部領域の近くに複数の電気端子が形成され、更に、レーザー溶接により保護層をこれらの層の上に固定…ことを特徴とするヒーターを形成する方法」の発明を出願した（図1参照）。原告は、前記クレームにおける「複数の層」「当該複数の層」「これらの層」の記載は、明細書と図面を参照すれば明確であると主張したが、被告（知財局）は、図面を参照すると、基板上に形成される「複数の層」は3層であるが、凹部領域が配置される「当該複数の層」は最上層が形成されないため2層だけであるから、請求項に記載の「複数の層」の構造を明確に理解できないとして、最終的に拒絶査定を行った。これについては、知財裁判所は、知財局の判断を支持した。なお、原告は「複数の層とは、2層又はそれ以上の数の層でもよいので、不明確ではない」とも主張したが、知財裁判所は、前後の用語は同じ意味を持たなければならず、発明の説明にも、3層ある箇所を2層としてもよいという記載がないため、不明確であると認定した。この事件では、請求項の記載のみでは、前後の「複数の層」という用語は一致しており、一見すれば特に問題はないが、発明の説明を参照したうえで、前後の「複数の層」は異なる構造を意味するため、同じ用語を用いることにより、記載が不明確になっているとされた。このような事態を避けるために、明細書を作成する際、又は知財局から通知された時点で、前後の用語が区別できるよう修正しておく必要があると考える。

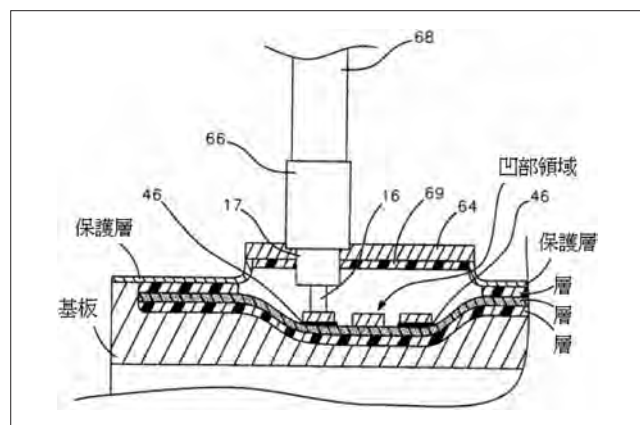


図1：係争特許のヒーターのイメージ図

また、2008年行専訴字第85号審決取消請求事件における係争特許の請求項は、「表面に溶接パッドが形成される基板と、当該基板の当該表面に形成され、当該溶接パッドを露出させる開口を有する保護層と、…を含み、当該保護層の当該開口の幅は8μm以下であ

り、…ことを特徴とするバンプを有する半導体」である。上記請求項における「開口」について、証拠3にも $5\mu\text{m} \times 5\mu\text{m}$ の正方形開口が開示されているが、原告（特許権者）は、係争特許の明細書に、開口の長さが $40\mu\text{m} \sim 80\mu\text{m}$ であることが記載されているにもかかわらず、被告（知財局）は明細書と図面の開示を参酌し発明の目的、作用及び効果を理解して解釈しなかった、と主張した。これに対し、知財裁判所は、特許請求の範囲の解釈にあたっては、明細書を参考にすることができるが、開口の長さなど明細書の内容を特許請求の範囲に読み込んで特許請求の範囲の限定を増加・削除してはならないとして、原告の訴えを退けた。知財裁判所の理由は、後述の読み込み禁止という原則に合致する判断であるように思われる。

ところが、原告が上告した結果、最高行政裁判所は、「原審が、開口の長さが限定されていないので、正方形と長方形の開口形態を含むと認定したのであれば、長さは幅よりも長いという社会通念により、開口の長さは $8\mu\text{m}$ よりも大きいはずであり、即ち開口は正方形ではなく長方形を呈すると解するのが相当である。」「たとえ『幅』が辺の長さを意味するとしても、それと前記社会通念のどちらが係争特許の請求の範囲の真意なのかについては、明細書を参考に確定すべきである。それは請求の範囲内に既に存在する限定の実質的な意味を確定することであり、特許請求の範囲の限定を増加・削除することには当たらない」と判示し、事件を原審に差し戻した（最高行政裁判所2010年判字第1314号参照）。

この事件で、最高行政裁判所は、「幅」という用語に対する社会通念の角度から検討すると、請求項で限定されてはいない「長さ」が必然的により長いと指摘し、原審の調査は十分であったとは言えないと認定したが、特許権者の視点から言えば、係争特許の開口が明細書に記載の細長い溝型の開口で証拠の正方形の開口と相違することを主張する意図であれば、やはり無効審判の段階で訂正を行うべきであったと考えられる。

更に、現行の特許審査基準では、特許請求の範囲の解釈は、原則的に「最も広く合理的で明細書と一致する解釈」をすべきである⁽⁵⁾と規定されている。これについて、最高行政裁判所は2018年判字第154号判決で、文言は多義的で誤解されやすいことから、特許請求の範囲を解釈する際は、明細書と図面を参酌し、全

体の開示に基づいて発明の目的、作用と効果を理解することができるが、特許請求の範囲は明細書に記載された実施例を総括的に限定するものであるので、明細書の実施例と図面を参酌して解釈する際は、「最も広く合理的な解釈」をすべきであり、特許請求の範囲が実施例と図面に限定されることが明細書に明確に示されている場合を除き、実施例と図面で公告された客観的な範囲を限定して変更してはならないことを指摘している。その後の2019年判字第354号や、2019年判字第486号判決においても、最高行政裁判所は同じ見解を判示した。このような実務の下、特許権の有効性を争う事件においては、適切な減縮訂正で引用発明技術と重なる可能性のあるグレイゾーンを排除する必要があるかどうかを慎重に検討することが求められる。

実際の案件では、特許権者が引用発明の技術と相違をつけるために実施例の形態により特許請求の範囲の用語を解釈したとき、裁判官に「最も広く合理的に解釈」しなければならないことを指摘される。例えば、2018年行専訴字第72号審決取消請求事件において、請求対象が冷却ファンである請求項における「羽根」という用語について、請求項では具体的な限定がされていない。原告（特許権者）は、それは発明の説明にあるとおり、「翼形を呈し、前方側に傾いている」ものであり、引用発明のような「リブ」とは異なることを主張したが、知財裁判所は、請求項における用語は、「最も広く合理的な解釈」をしなければならないが、ファンの分野で筐体と台座に設けられ気流を案内する部材であれば、係争特許の「羽根」に相当すると指摘した。

また、2019年行専訴字第54号審決取消請求事件において、請求対象がワーク自動送り設備である請求項における「粗位置づけ装置」との用語は請求項では具体的に限定されていない。この用語の解釈にあたり、知財裁判所は、請求項中の用語は「最も広く合理的に解釈」しなければならないことを指摘しつつ、明細書の「X線位置づけ装置を不要とする」との目的を参酌したうえで解釈すると、「粗位置づけ装置」を、X線を使用しないものと解するのが妥当であるとした。本件は、請求項の構成要件である「粗位置づけ装置」に関し「X線位置づけ装置」を排除する目的が明細書に記載されていることから、知財裁判所は、上記最高行政裁判所の判示に沿い、この目的を考慮したうえで、X線を使用する粗位置づけ装置を「粗位置づけ装置」

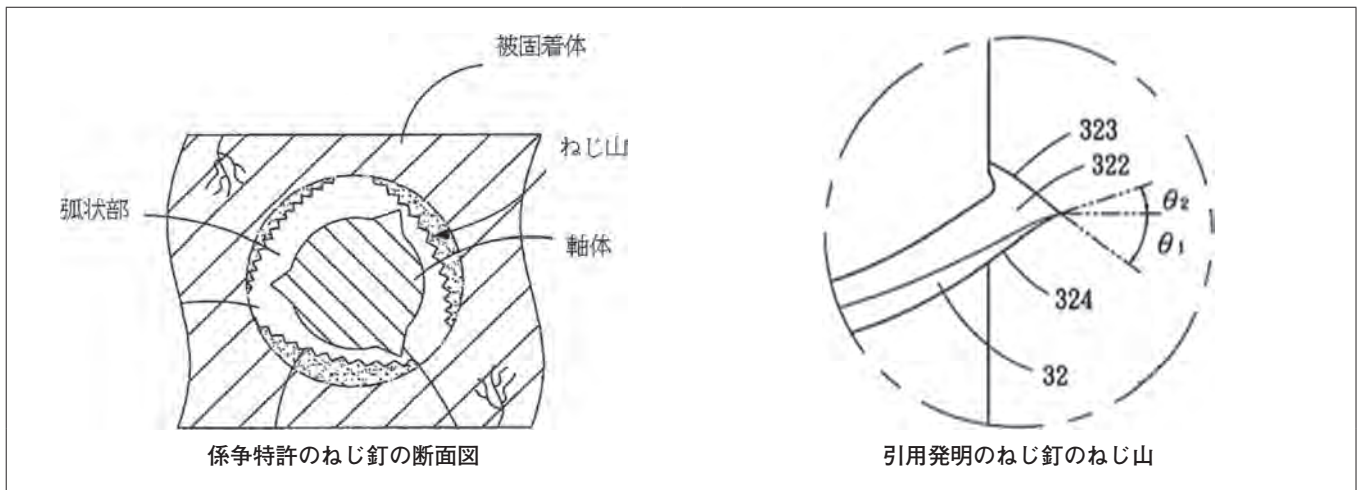


図2：係争特許と引用発明

に該当するものから排除した後、当該用語を最も広く合理的に解釈したケースである。

(2) 読み込み禁止の原則

前述のように、特許請求の範囲の記載内容が明確であれば、その文言に準拠し、当業者が認識又は理解できる、関連技術の分野において当該文言が通常包括する範囲をもって解釈がなされる。特許請求の範囲における請求項の文言の意味が不明確な場合や、当事者双方の解釈に食い違いがある場合は、明細書と図面を参酌し、全体の開示から発明の目的、作用と効果を理解したうえで解釈することができる。ただし、前記2008年行専訴字第85号事件で指摘されているように、明細書を参考に特許請求の範囲を解釈することは、請求の範囲にある既存の限定条件（文言・用語）を解釈することのみを指し、明細書の内容に基づいて限定条件を増加・削除してはならない。これが即ち「読み込み禁止原則」であり、最高行政裁判所の2017年判字第634号、2018年判字第154号判決にも指摘されている。

また、2018年行専訴字第67号審決取消請求事件において、原告（特許権者）は、請求対象がねじ釘である請求項における「非対称の弧状のねじ山」について、図面に基づいて、ねじ釘の断面視でねじ山は2以上の弧状部からなり、弧状部は軸体からの「高さが異なる」ので、断面視でねじ山は非円形で、2以上の弧状のねじ山は非対称であるが、それに対し、引用発明はねじ山の頭部側を向く面の傾斜角 θ_1 と先端部側を向く面の傾斜角 θ_2 が異なるということによって非対称であるので、係争特許と異なる、と主張した（図2参照）。知財裁判所は、原告は図面の内容を読み込んで請求項

の「2つの非対称の弧状のねじ山」との記載を限定しており、これは「読み込み禁止原則」に違反すると判示した。

実務上、無効審判請求事件で特許権者が係争特許と無効証拠との相違をつけるために、明細書又は図面に記載の構成を請求項に読み込んで解釈し、その権利範囲を縮減しようとするのがしばしば見られる。特許権者としては、考えられる従来技術の構成との相違点を訂正の材料にできるよう、明細書作成の際に、特許請求の範囲に記載する限定事項それぞれの、より具体的な特徴や、形状、他の要件との接続関係又は相対位置関係、状態の変化、変形例等を、より詳細に、異なった視点で発明の説明に記載しておくことが好ましい。無効主張に対してこれらの明細書の内容で相違づけることが必要な場面では、明細書の内容を読み込んで解釈するだけでなく、実際に訂正を請求する必要があると考えられる。

なお、現行の訂正に関する審査基準によれば、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から一義的に知り得る内容であって、かつ、訂正対象の請求項に係る発明の目的を依然達成できれば、図面の開示事項に基づいて訂正を請求して更に範囲を限定することは可能である⁽⁶⁾。

(3) 動機づけ

2017年7月に、知財局は、特許審査基準の「第3章 特許要件」の改訂版を公布して実施した。特許要件に関わる項目では、進歩性判断の最後のステップとして行う、特許出願に係る発明と従来技術との相違により進歩性があるか否かの判断を、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情と、進歩性が肯定され

る方向に働く要素に係る諸事情とに基づいて総合的に判断することが、この改訂により明確に規定された。また、複数の引用発明の組み合わせの動機づけの有無を判断する際には、後知恵で判断することがないよう、「引用発明の内容と特許出願に係る発明の内容との関連性又は共通性」ではなく、「複数の引用発明の内容間の関連性又は共通性」を考慮すべきであるとするとともに、複数の引用発明の間に、(1) 技術分野の関連性、(2) 課題の共通性、(3) 機能又は作用の共通性、(4) 教示又は示唆、があるか否かで検討するように改訂された⁷⁾。行政訴訟においても、知財裁判所は基本的にこの基準により動機づけの有無を判断している。なお、従来の基準では、引用発明の内容と特許出願に係る発明の内容との間に、技術分野の関連性や、課題、機能又は作用の共通性があるかを判断することが規範として示されていた。

改訂審査基準では、原則として、組合せの動機づけの存在を認めるためには(1) 技術分野の関連性のほか、更にその他三つの事項のうち少なくとも一つの事項が存在するか否かを考慮しなければならないと説明されている。進歩性欠如の証明に複数の引用発明が必要な場合、通常は、これらの引用発明に係争特許の発明と関連する技術分野から探し出すため、まずは(1)の技術分野の関連性の事項は、通常満たすであろう。あとは残りの三つの考慮事項のうち何れか一つが存在することを論理づければ、動機づけがあるということになる。

複数の引用発明の間に、係争特許の発明の構成要件に関連した共通部品があれば、大概の場合その共通部品の機能又は作用も共通すると考える。実務上、これらの共通部品により複数の引用発明の間に(3) 機能又は作用の共通性もあるとされ、組合せの動機づけが存在すると認定されることが比較的多く見受けられる。

しかし、機能又は作用の共通する部品が存在するからといって、それだけで機能又は作用の共通性があると認定するのは早計であると指摘した判決がある。2017年行専訴43号審決取消請求事件において、HDD装置などに装着されるスピンドルモータに関する証拠1と、電子製品の冷却に用いられモータを有する冷却ファンに関する証拠2の組合せの動機づけについて、まず知財裁判所は、知財局の判断を支持し、証拠1、証拠2ともそのモータ回転機構は回転軸やステータ、磁気素子などの部品からなり、パソコンなどの電子製

品に使用されるので、技術分野の関連性を有し、かつ、その構造と機能は何れも回転軸を回転させることで載置体を回転させるので、機能又は作用の共通性があり、さらに、証拠1にはレーザー溶接により回転軸を固定する効果があり、証拠2にも金属部品を溶接して接続する効果があることが教示されているので、組み合わせの動機づけがあると認定し、係争特許の無効審決を維持した。

これに対し、原告(特許権者)は、最高行政裁判所に上告し、原審と同様に証拠1はHDD装置などの駆動に使用され、証拠2は冷却ファンに使用されるので、組合せの動機づけがないことを主張した。その結果、最高行政裁判所は、2018年判字第647号判決で、証拠1と証拠2は何れも電子製品に使用されるものであるが、上告人の主張するように、証拠2は冷却ファンの羽根を回転させるものであり、証拠1は記録媒体を回転させ安定かつ高速にデータの書き込みと読み取りをするためのものであるため、両者は異なる電子部品である。また、両者はともにモータ回転機構を有するが、異なる電子部品で達成しようとする効果も異なるのであれば、モータ回転機構全体の構造設計も製造方法も異なるはずであるから、証拠1と証拠2の機能又は作用の共通性の有無を認定するときは、共通する構造(つまりモータ回転機構)のみでなく、証拠1と証拠2の全体構造の機能と作用で考慮すべきであると判示し、原審に差し戻した。

知財裁判所に差し戻された後、参加人(無効審判請求人)は、業界ではモータ回転機構がHDD装置等や冷却ファンに応用されているということを示す複数の補強証拠を更に提出し、証拠1のモータ回転機構と証拠2のモータ回転機構は同じ技術分野のものであることを裏付けた。結果、知財裁判所はこれらの補強証拠を踏まえたうえで、「証拠1のスピンドルモータはスピンドルを回転させることで載置体を回転させるものであり、証拠2はモータにより羽根を回転させるものであり、…かつ、補強証拠の開示のように、冷却ファンとスピンドルモータは一体で分割できないものである」、「総合的に判断すると、冷却ファンとスピンドルモータは関連する技術分野に属する。また、証拠1と証拠2にも類似するロータ、ステータ、及び軸などの素子が開示され、そのモータ回転の原理とメカニズムは同じであり、かつ、モータの回転により載置体又は冷却ファンを回転させることは実質的に同じ作用によ

るものであるので、作用・機能の共通性がある」とより具体的に説明したうえで、再び原告の訴えを棄却した（知財裁判所 2018 年行専更（一）字第 4 号判決）。その後、この判決は最高行政裁判所によって支持された。上記事件での最高行政裁判所の指摘は、共通部品の共通機能であるから組合せの動機づけがあるというような主張に対し、その反論材料として活用できると考えられる。反対に、無効にしたい側としては、それぞれの引用発明で、全体の構造設計及び発揮する機能において当該共通部品が類似する働きを有し、具体的に貢献する機能又は作用が共通することを明らかにし、より厳密で客観的に論理を構築することが望ましい。

なお、その後の 2018 年行専訴字第 75 号審決取消請求事件においても、外層部と内層部を有する折り畳み式の保温フードカバーの係争実用新案に関して、証拠 2 の保温フードカバーと、証拠 3 の折り畳み式の手提げ保温バッグは、何れも外層部と内層部を有するので、機能又は作用の共通性があり、かつ、保温の課題も共通するので、組み合わせの動機づけがあるとして、無効成立の審決をした被告（知財局）に対して、知財裁判所は、証拠 2 は食物を埃や虫による汚染から守ることを課題とし、証拠 3 は携帯しやすいことを課題とするので、両者の課題が異なり、また、両者とも保温構造を備えているが、その保温構造はカバー体とバッグ体との相違で全体的に異なるため、両者の全体の機能と作用も相違するので、動機づけがあるとは言えないと指摘した。これは、前記モータ回転機構事件に関する最高行政裁判所の判決要旨に沿ったものと思われる。

（４） 反対の教示

従来審査基準では、「予想できない効果」、「長く存在していた課題を解決できる」、「技術的偏見を克服できる」、「商業上の成功を収める」の 4 つを「進歩性の二次的判断要素」として考慮することが規定されていた。2017 年 7 月実施の改訂特許審査基準の「第 3 章 特許要件」では、「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとしてこれらの「進歩性の二次的判断要素」を保留するとともに、更に米国の審査実務を参考にした「反対の教示（Teaching Away）」が初めて導入された。「反対の教示」とは、「関連発明に、特許出願に係る発明を排除する教示又は示唆が明確に記載され又は実質的に仄めかされていることを指し、特許

出願の発明の関連特徴は組み合わせることができないことが引用発明に開示されており、又はある引用発明の開示する技術的内容により、当業者が、その技術的内容の手段に沿って進むことを思い止まることを含む」と定義されている。2017 年の特許審査基準改定前の「第 3 章 特許要件」には「反対の教示」という用語がなかったが、進歩性の判断ステップに関しては「関連する先行技術に、他の関連先行技術との組合せを排除するような教示があれば、その組合せは明らかではないと認定することができる」との記載があり⁽⁸⁾、これは「反対の教示」や「阻害要因」に類似する概念であると思われる。この記載は、「反対の教示」が正式に「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとして導入されたのに伴い、削除された。

2017 年の改訂特許審査基準には、反対の教示として、次の例が挙げられている：特許出願に係る発明は、触媒が鉄とアルカリ金属を含むものである。引用発明 A は鉄を触媒に加えることを開示しているが、アンチモンを加えることを明確に排除している。一方、引用発明 B はアンチモンとアルカリ金属を触媒の成分とすることができ、両者は同効果で代替性を有することを開示している。この場合、当業者は、引用発明の開示から鉄とアルカリ金属を含んだ触媒にする結論は得られないはずである。この例から窺えるように、反対の教示の主張が認められるためには、上記審査基準における定義のとおり、係争特許に係る発明となるように技術的特徴を改変又は組み合わせることが引用発明の開示によって排除されている必要がある。日本の特許審査基準において挙げられている「阻害要因」の例（iii）「主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明」にのみ類似し、反対の教示に該当するための条件はより厳しいものとなっている。それゆえ、実際に無効審判事件で反対の教示が存在するという主張が認められたケースは非常に少ない。

以下に、まず反対の教示が認められなかった事件を紹介する。

2019 年行専訴字第 42 号審決取消請求事件において、特許権者は、証拠 2、3 は何れも、外管が弾性を有さないことを開示しているため、反対の教示であり、当業者はこれらの証拠から、弾性を有する外管を思いつかないことを主張した。これに対し、知財裁判所は、「『反対の教示』とは、関連引用発明に、特許出願に係

る発明を排除する教示又は示唆が明確に記載され又は実質的に仄めかされていることを指し、出願に係る発明の関連特徴を組み合わせることはできないことが引用発明に開示されており、又は引用発明の開示内容により当業者が当該技術的内容の採用する手段に従うことを思い止まることを含む（最高行政裁判所 2019 年判字第 55 号判決参照）。証拠 2 は『外管は弾性を有さない』こと、証拠 3 は『外管は非弾性の…管状材からなる』ことをそれぞれ開示しているが、外管に弾性材を採用する可能性を排除することは明確に記載されておらず、実質的に仄めかされてもいない。……よって、証拠 2, 3 には係争特許にとって反対の教示は存在しない」との判断を示した。この事件では、進歩性を主張するため、引用発明に本件発明のような技術的特徴への改変又は組合せを教示していないことで反対の教示があることを主張したが、現行の規定では認容されないものである。

また、2018 年行専訴字第 98 号審決取消請求事件において、原告は、「回転効率を向上させ、回転摩擦を減少させる課題を解決しようとするとき、当業者は、非対称な吸引体と磁石間の不均衡な構造により軸に作用する余分な力を生じさせて光ディスクの載置重量の不均衡による力を相殺する、という証拠 1 の内容を参考にしない。係争特許は形状が対称な磁石とセンサー部の均衡な構造により、モータを安定に回転させる。証拠 1 は、本来の不均衡な状況を解決するために、不均衡な構造により 2 つのモーメントを相殺するものであるのに対し、係争特許にはこのような状況がなく、最初から対称な部品により均衡な構造と機能を追求する。よって、証拠 1 は係争特許のような対称な構造を排除することを実質的に仄めかしているため、係争特

許にとって反対の教示に属する」ことを主張した。これに対し、知財裁判所は、「先行技術に好ましい実施例が開示され、又は択一的記載形式が開示されており、一方、特許出願に係る発明が当該好ましい実施例、又は択一的記載形式の内的一种でないという状況は、当該先行技術が特許出願に係る発明を明確に排除しているわけではないので、特許出願に係る発明にとって反対の教示を構成しない。証拠 1 には磁性が不均衡であることが開示されているが、磁性が均衡な態様が明確に排除されていないので、係争特許の反対の教示を構成しない」と判示した。この事件で原告は、係争特許と反対の構造であるから、証拠 1 は反対の教示をしていると主張したが、引用発明には係争特許の構造を排除するような明確な記載がないため、現行の規定では認容されるのは困難である。この場合は、引用発明 1 の構造では係争特許の構造がありえないことを教示・示唆できる補強証拠としての関連文献があるか否かを調査してこの主張を強化する必要があると考える。

以下は、反対の教示が知財裁判所に認められた事件である。

2018 年行専訴字第 29 号審決取消請求事件において、無効審判請求された係争特許は、ねじの軸体に沿って断面 V 字型のくず排出溝が形成されたものであり、V 字型の一辺の第 1 最大距離 H1 は、ねじ山の外径 D の 1/3 で、他辺の第二最大距離 H2 は、ねじ山の外径 D の 1/2 である。特許権者は、引用考案は、より大きい収容量を得ることを目的とするため、くず排出溝の幅が軸体の断面視で軸体の中心線を越えることを開示しており（図 3 参照）、引用考案のくず排出溝の幅が必然的にねじ山の外径 D の 1/2 を超えるのに対し、係

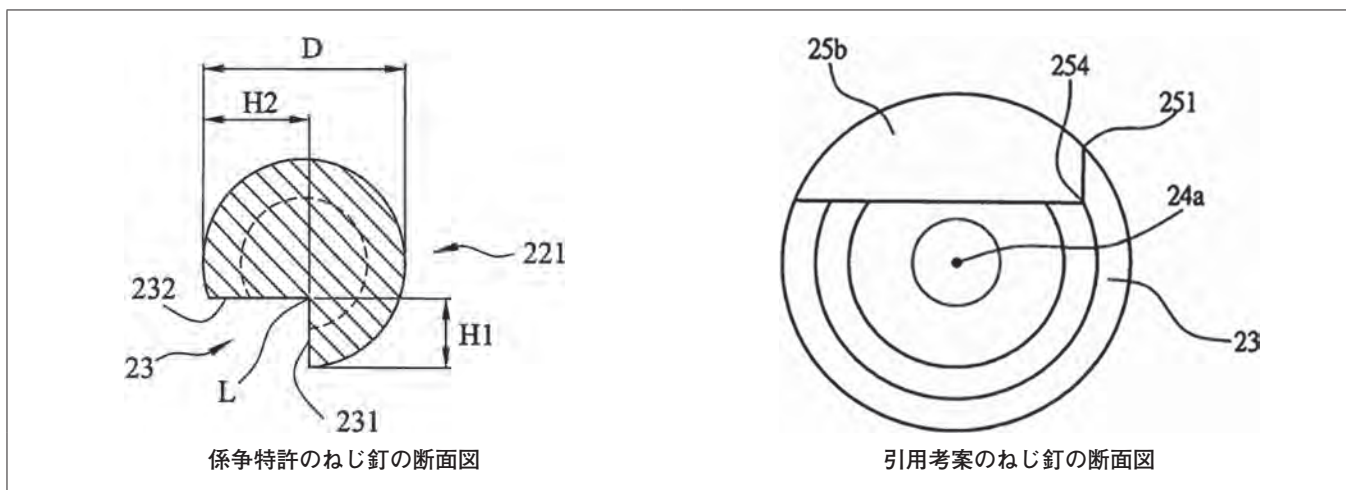


図 3：係争特許と引用考案を示す図

争特許のくず排出溝の第一最大距離 H1 及び第二最大距離 H2 は、何れもねじ山の外径 D の 1/2 を超えないので、引用考案は反対の教示をしていると主張した。知財裁判所はこの主張を認めた。この事件は、係争特許の発明の「ねじ山の外径 D の 1/2 を超えない溝幅」を必然的に排除した教示が引用考案に記載されていることで反対の教示が認められたケースである。

2017 年行専訴字第 102 号審決取消請求事件において、無効審判請求された係争特許の請求項の主な特徴は、化学機械研磨 (CMP) 操作において「ペルオキシド酸化剤」と「鉄触媒」を併用することであり、これにより化学機械研磨処理の速度に予想できない効果が生じるというものである。参加人 (特許権者) は、「証拠 3 に開示されている鉄等のイオンは多重酸化状態の金属であるため、過酸化水素にとっては汚染物質であり、その安定性を損なわせる。よって、証拠 3 の教示により、過酸化水素の活性を保持しようとするときに、過酸化水素と鉄触媒を組み合わせる動機づけがないだけでなく、更に、証拠 3 は過酸化水素を含有する CMP の組成物に鉄触媒を使用するのを避けるという反対の教示をしている」と主張した。知財裁判所はこの反対の教示の主張を認めた。この事件は、証拠 3 の開示する技術内容は、証拠 3 の手段に沿いつつその他の証拠の手段と組み合わせて、係争特許の発明のように「ペルオキシド酸化剤と鉄触媒を併用すること」を当業者に思い止まらせるはずであると判断され、反対の教示が認容されたケースである。

(5) 商業上の成功

改訂特許審査基準に規定されている、進歩性を肯定する方向に働く要素の一つとして、「二次的判断要素」があり、この「二次的判断要素」の一つとして「商業上の成功」が挙げられている。しかし、係争特許のみが大いに貢献して販売の顕著な増加に直接つながったことを証明するのは難しい。最高行政裁判所も、特許の進歩性の判断は技術面での価値を重んじ、「商業上の成功」は進歩性の二次的な判断要因にすぎず、その技術的特徴のほか、販売スキル、広告・宣伝、市場の需要と供給状況、景気などと関連しているので、引用発明が明らかに係争特許の進歩性欠如を証明できるのであれば、この進歩性の二次的な判断要因は参考にする必要がないことを指摘した⁹⁾。それゆえ、実際に商業上の成功を立証することができ、それにより進歩性

が肯定されたというケースは殆ど見られないが、下記事件は、模倣品の増加で商業上の成功を収めたという主張が認められた珍しい事例である。

2018 年行専訴字第 75 号審決取消請求事件において、原告 (実用新案権者) は、①折り畳めない保温カバーの証拠 2 と折り畳み式保温バッグの証拠 3 との組合せでは、係争実用新案の折り畳み式保温カバーが進歩性を備えないことを証明できない、② Google で調査した画像資料のとおり、係争実用新案の公告日 (2014 年 6 月 21 日) 前には、類似商品が見られず、2014 年に折り畳み式保温カバーの実用新案製品が発売され、たちまち人気商品になったところ、2016 年から徐々に出始めた模倣品の影響で、実用新案製品の市場での優位性がなくなり、③折り畳めない保温カバーの証拠 2 に係る原告の初代製品は、2012 年から諸流通経路で広く販売されて来たにも関わらず、模倣されていなかった等諸般の事情は、係争実用新案の商業的価値を裏付けている、と主張した。これに対し、被告 (知財局) は、前記最高行政裁判所の「商業上の成功」に対する指摘に基づいて反論したが、知財裁判所は、原告の提出した資料を調査したうえで、実用新案製品はその技術的特徴の独自性及び商業的価値により模倣されて来たので、その商業上の成功は、販売スキルや広告による宣伝ではなく、折り畳み式の特徴によるものであるとし、原告の主張を認めた。なお、知財裁判所は、証拠 2 と証拠 3 は、それぞれ係争実用新案の一部を開示しているが、課題と作用・機能が相違する点で、組合せの動機づけの存在に疑問があるため、前記最高行政裁判所の判決でいう「引用発明が明らかに係争特許の進歩性欠如を証明できる」程度のもではなく、かつ、主観的な後知恵の判断を避けるため、本件は進歩性の二次的な判断要素を考慮する必要があることを判示した。

(6) 行政訴訟段階での新証拠の提出及び訂正請求 ・新証拠の提出

知的財産案件審理法 (以下「審理法」) 第 33 条第 1 項の「商標登録の取消・廃止、又は特許権・実用新案権・意匠権の取消しに関する行政訴訟において、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新証拠につき、知的財産裁判所は依然としてこれを斟酌しなければならない。」との規定により、行政訴訟において同一の取消理由 (進歩性欠如

や、実施可能要件等)について新証拠を提出することが可能である。したがって、「無効審判の請求は成り立たない」との審決を受けた無効審判請求人が行政訴訟を提起し、より有効な新証拠を見つけることができた場合は、上記規定により、行政訴訟で新証拠を提出することが可能である。新証拠が提出された場合、知財裁判所は、被告(知財局)及び参加人(特許権者)が新証拠を十分に検討して答弁できるようにヒアリングの期日を設定する。そのうえで、審理して判決を下す。

一方、無効成立の審決を受けた特許権者が行政訴訟を提起した場合において、参加人として訴訟に参加した無効審判請求人が同審理法第33条第1項の規定により、さらに新証拠を提出することは可能か否かという点については、相反する意見があった。

知財局から無効成立の審決という行政処分を受け、係争特許は取り消された状態になっているため、行政訴訟の判決が確定する前の時点で、当該行政処分は実質的な拘束力を有し、特許権者は訂正を請求することができない。この観点から、最高行政裁判所は、参加人(無効審判請求人)が審理法第33条第1項の規定により、行政訴訟手続で新証拠を提出できるのに対し、原告(特許権者)が訂正という防御手段が使えないのであれば、原告の手続上の利益及び攻防の地位の平等性が妨げられるため、参加人として訴訟に参加した無効審判請求人は審理法第33条第1項に規定の新証拠を提出できる当事者ではない、という見解を示した⁽¹⁰⁾。なお、その後の知財裁判所2017年行専訴32号の判決は、審理法第33条第2項⁽¹¹⁾について、紛争の一回的解決の原則に照らせば、当該事件で参加人(無効審判請求人)が提出した新証拠も審理できるとして審理を行ったが、原告が上告した結果、最高行政裁判所は原審の判断を否定し、依然として上記最高行政裁判所2011年判字2247号の見解を支持した⁽¹²⁾。

・補強証拠の提出

無効審判請求人が参加人として訴訟に参加した場合に、いかなる新たな証拠も提出することができないというわけではない。審理法第33条第1項に言う「新証拠」とは、証拠自身が独自に係争特許に取消しの理由があることを証明するような、独立した新証拠を指す。それに対し、提出された新たな証拠が独立した新証拠ではなく、無効審判段階で提出された証拠を補強

しその証明力を増強させる「補強証拠」であれば、審理法第33条第1項に言う「新証拠」には該当しないので、当該条文は適用されず、知財裁判所は依然として行政訴訟法における証拠調査の関連規定に従って当該証拠を提出済みの証拠の補強証拠として審理する必要がある⁽¹³⁾。例えば、前記(3)動機づけの節で紹介した2017年行専訴43号審決取消請求事件で、参加人(無効審判請求人)が差戻し審で複数件のモータ回転機構関連の補強証拠を提出したのがその一例である。原告(特許権者)の視点から言えば、参加人が提出した新たな証拠について、技術面での反論のほか、新たな証拠と参加人の主張する理由との関係性を確認し、新たな証拠が補強証拠に該当せず新証拠に該当する可能性があるという指摘ができないかどうかを検討することも重要である。

・訂正請求

無効審判の無効不成立を取り消す行政訴訟では、裁判所の心証又は原告の提出した新証拠により、係争特許の進歩性が否定される可能性が出てきたと特許権者(参加人)が考えた場合、防御策の一つとして、知財局に訂正を請求することができる。仮に、特許権者(参加人)が特許請求の範囲の訂正を請求せず、裁判官も最終的に新証拠により係争特許は進歩性を備えないと判断したとする。その場合に、裁判官は、原処分を取り消し、無効審判の審理に差し戻して、特許権者に訂正の機会を与えるべきか否かについて、過去には見解が分かれていた。そのため、最高行政裁判所は2015年4月期の裁判官連合会議において、「原処分を取り消す。知財局は無効成立の処分を行うべきである」という判決をすべきであると決議した。その理由は、知財局及び特許権者は既に行政訴訟で新証拠又は提出済みの証拠との組合せについて答弁するように裁判官から命じられ、かつ争点について当事者は十分に弁論したはずであり、それにも関わらず、特許権者が訂正を請求しなかった以上、裁判所は行政訴訟法第200条第3項の「原告の訴えに理由があり、かつ、事実証拠が明確な場合は、原告請求どおりの行政処分をするように行政機関に命じなければならない」との規定により、知財局に無効成立の処分を行うように命じることができるというものである。

このため、無効不成立の審決の取消しを求める行政訴訟で、係争特許の特許性が危うくなりそうな局面で

は、特許権者は訂正を行うべきかを早急に検討して行動する必要があると考える。

なお、判決が言い渡される前に、参加人（特許権者）が訂正を請求した場合、知財裁判所は原則として、最高行政裁判所の見解⁽¹⁴⁾に従い、訂正を審理する権限を持つ知財局の審理結果が出て権利範囲が確定するまで待つ。通常、裁判官は知財局に対し、指定した期間内に訂正審理の結果を通知するよう要請するので、訴訟が訂正請求により長く滞るといったことはない。

あるケースでは、参加人（特許権者）が、口頭弁論が終結し判決が言い渡される直前に、初めて知財局に訂正を請求し、その旨を知財裁判所に通知したということがあった。知財裁判所は知財局に早急に訂正請求を審理するよう通知し、その結果が出た後、ヒアリングを再開して訂正後の係争特許の有効性について審理手続を再開した。

(7) ディスクレーム補正

請求項の範囲が先行技術と一部重なるときは、明細書の開示内容に基づいて先行技術と重ならないように請求項の範囲を縮減補正して、引用発明の先行技術と差異をつけることが考えられる。このとき、仮に先行技術と重ならないように縮減補正するための内容が出願時の明細書又は図面に開示されていない場合は、「ディスクレーム（disclaimer）」の補正方法により、権利範囲から先行技術を排除することが可能である。例えば、請求項に上位概念の特徴が記載されており、その明細書の発明の説明には、その上位概念の特徴を構成する複数の選択肢が記載されているが、引用発明の先行技術の選択肢が記載されていないという場合は、発明の説明と請求項に、「…を含まない」というように、当該選択肢を除く記載を追加し、請求項の権利範囲を当該先行技術を排除するように限定することが可能である。排除される選択肢は、明細書に記載されていない、又は一義的に知り得ないものではあるが、例外的に新規事項の追加ではないと見なされる。例えば、請求項に、数値 $X1=600\sim 10000$ と記載されているが、先行技術の範囲は $X2=240\sim 1500$ であるとする。出願時の明細書には 1500 という数値が記載されていないので、 $X1=1500\sim 10000$ に補正することは、本来は元の開示範囲を超えることになるが、例外的に、先行技術と重なる部分を排除するように X の数値範囲を「 $X1>1500\sim 10000$ 」に、又は「 $X1=600$

~ 10000 、但し、 $600\sim 1500$ を含まない」に補正することが許される⁽¹⁵⁾。

知財裁判所 2010 年度行専訴字第 148 号審決取消請求事件において、参加人である特許権者が、「血小板凝縮抑制剤の医薬組成物」を請求対象とする請求項に「前記医薬組成物は溶液の形式ではない」ことを盛り込んで範囲を縮減するように訂正した。それに対し、原告（無効審判請求人）は、「明細書では『溶液』形態の医薬組成物が排除されておらず、当業者はその発明を知り得ないので、明確性要件に違反し、また、明細書と図面にも『溶液』形態の医薬組成物が開示されていないので、サポート要件を満たさない」と主張した。これについて、被告である知財局も知財裁判所も、特許審査基準におけるディスクレーム補正の規定に基づいて、係争特許は、その特許請求の範囲が包含する下位概念を縮減しており、訂正関連規定に違反していないと認定した。この事件のように、ディスクレーム補正は、数値範囲や択一的記載などの選択発明でない発明についても、その権利範囲の一部を排除する局面で使える補正方法である。

4. まとめ

以上、本稿では、台湾での無効審判請求及び審決取消訴訟において、進歩性の有無をめぐる主張に関わる必須なステップである請求の範囲の解釈や、進歩性を肯定・否定する諸要素、訂正の請求、新証拠の提出等、頻繁に見られる攻防手段について、審査基準の規定と最高行政裁判所の判示に基づいて説明するとともに、いくつかの代表的な判例を引用して知財裁判所が実際にどのように運用と判断をしているのかを考察した。従来の台湾の無効審判制度では、審決が出るまで理由と証拠を補充することが可能だったので、審理時間は往々にして長びいていた。制度改革により、提出は無効審判請求から 3 ヶ月以内に制限されたため、審理時間は短縮された。今後は、請求人側も特許権者側も、補充・訂正が可能な時期が限られていることを踏まえ、一層万全な対応で臨むことができるよう、知財裁判所の判断実務の現況をできるだけ把握しておくのが好ましい。

一方、無効審判請求人側は、無効審判の請求は成り立たないとの審決を受けた場合に、審理法第 33 条により行政訴訟の段階で新証拠を提出できることなどから、手続全体で見ると、無効審判の早期審決及び紛争

の一時的解決を図れる制度へと変わりつつある。今後はさらに、当事者系の無効審判制度への変換に必要な法制上の解決策と改正案が練られ、当事者双方の訴訟的地位の均衡が取れた無効審判制度が早期に実現することに期待が寄せられる。

本稿が台湾での知財活動に携わる実務家諸氏の参考となれば、幸いである。

(参考文献)

- (1) 知財局, 「専利・商標行政救済手続きの併合及び当事者系審理」の推進のための公衆諮問会議, 2019年2月25日
- (2) 劉国讚, 専利師季刊第38期「専利行政救済手続きの併合及び当事者系審理の政策が我が国の専利実務に与える影響」, 2019年7月
- (3) 行政手続法第108条第1項, 「行政機関が口頭審理を経て行政処分を行ったとき, 第43条の規定のほか, 口頭審理の全ての結果も斟酌しなければならない。ただし, 法により, 口頭審理により処分を行わなければならないことが規定されている場合は, その規定に従うものとする。」
- (4) 最高行政裁判所, 2014年判字第417号
- (5) 特許審査基準第2篇「第1章 明細書, 特許請求の範囲, 要約, 及び図面」「2. 特許請求の範囲」「2. 5 請求項の解釈」

P.2-1-33

- (6) 特許審査基準, 第2篇「第9章 訂正」「2. 公告された特許請求の範囲の実質的拡大と変更」「4. 2 公告された特許請求の範囲の実質的変更の判断」(4), P.2-9-7
- (7) 特許審査基準, 第2篇「第3章 特許要件」「3. 進歩性」「3. 4 進歩性の判断ステップ」, P.2-3-16
- (8) 2013年版特許審査基準, 第2篇「第3章 特許要件」「3. 進歩性」「3. 4 進歩性の判断基準」, P.2-3-18
- (9) 最高行政裁判所, 2013年判字第205号判決, 2020年判字第232号判決
- (10) 最高行政裁判所, 2011年判字第2247号判決, 2018年判字第391号判決
- (11) 知的財産案件審理法第33条第2項, 「知的財産主務官庁は, 前項の新証拠に対し答弁書を提出し, 当該証拠に関する相手側の主張に理由があるか否かを表明しなければならない。」
- (12) 最高行政裁判所, 2019年判字第211号判決
- (13) 最高行政裁判所, 2015年判字第657号判決, 2018年判字第163号判決
- (14) 最高行政裁判所, 2016年判字第337号判決
- (15) 特許審査基準, 第2篇「第6章 補正」「4. 補正の項目」「4. 2 特許請求の範囲」, P.2-6-10

(原稿受領 2020.9.25)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03)3519-2361(直)
FAX: (03)3519-2706

