

# 台湾における請求項のサポート要件 に関する実務的見解

維新国際専利法律事務所

黄 瑞賢



維新国際専利法律事務所は2013年に設立された事務所である。所長弁護士・弁理士である黄瑞賢氏は東京大学大学院応用生命工学を専攻し、日本企業に勤務した経験も有する。台湾弁理士会理事。

台湾における請求項のサポート要件は、台湾専利法第26条第2項に規定されており、この規定に関する実務的見解を紹介する。

台湾専利法第26条第2項では次のように規定されている：「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならない。前記特許請求の範囲には1以上の請求項を含むことができ、各請求項は、明確、簡潔な方式で記載しなければならない。かつ明細書により支持されなければならない」。(2013年1月1日新法施行前における旧法では第26条第3項に「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について明確に記載しなければならない。各請求項は、簡潔な方式で記載しなければならない。かつ発明の説明及び図面により支持される必要がある」と規定されていた。)

さらに、専利審査基準第二編第一章では「請求項は明細書により支持されなければならない。図面のみにより支持されていることでは足りず、図面で支持されている部分を明細書に記載しなければならない。図面は一般的に関連内容を形式的に開示するに留まるため、その実質上の技術内容を示すことはできない。出願人は図面のみを開示された内容を明細書に追加する補正を行った場合、審査の際は出願時の通常知識を参酌し、審査官は新たに記載された内容が新規事項を含まず、且つ、実質的に請求項を支持しているか否かを判断しなければならない。」と規定されている。

実務において、ある無効審判において、図面で請求項1の技術的特徴が開示されているが、明細書には対応する技術的特徴が記載されていない事例があり、台湾

経済部訴願審議委員会（日本における審判部に相当）は、請求項1は明細書により支持されていないため、係争特許請求項1は査定時専利法第26条第3項（現行専利法第26条第2項）の規定に違反しているという決定を下した（102（2013）年度経訴字第10206094920号決定）。

この他、専利審査基準第二編第一章は、「もし、請求項が出願人の推測した内容までも含むものの、その効果を容易に確定できない場合は、請求項は明細書に支持されていないと認定しなければならない。例えば、請求項の記載が『コールドショックで植物の種を処理する方法』であり、もし明細書には単に当該方法は1種の特定の植物の種にのみ適用すると開示され、その他の植物の種にも適用できると開示されていない場合は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、その他の植物の種を処理しても同じ効果が得られるかを確定しにくいいため、特許請求の範囲は明細書により支持されていないと認定しなければならない。」と規定している。

そして、「上位既念の請求項について、その総括的な範囲はより広がっているが、もし明細書により支持されており、かつその実施をすることができるものであれば、当該上位既念の請求項を認めなければならない。しかし、明細書に記載される内容が不明確または不十分であるような場合、例えば、一般的な実験または分析方法により、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時、出願人に意見書の提出または請求項の補正を要求しなければならない。例えば、請求項の記載が『合成樹脂成型物の性質を処理する方法』であり、明細書には単に熱塑性樹脂の実施例が開示されているだけで、その方法が熱硬化性樹脂にも適用できることを証明できない場合は、当該特許請求の範囲は明細書により支持されていないと認定しなければならない。また、例えば、請求項の記載が『燃料組成物の改良』であり、使用する如何なる触媒も記載されておらず、明細書には単に必ず触媒を添加することにより始めて当該燃料を得ることができるのみ開示されている場合は、当該特許請求の範囲は明細書により支持されていないと認定しなければならない」とも規定している。

上述の内容により、請求項が明細書により支持されていないことを理由として無効とされるまたは拒絶されることは、現在の台湾における実務において多々見られるものである。例として、ある特許出願において、出願人は「記憶力減退改善薬物組成物及びその用途」という発明を知的財産局に出願したが、審査において請求項 1 は専利法第 26 条第 3 項の規定に反するという理由で拒絶され、その後訴願（日本における不服申立に相当）を提起するも棄却され、最終的に知的財産裁判所に行行政訴訟を提起するも、知的財産裁判所は拒絶査定を維持する処分を下した（101 年(2012)度行専訴字第 42 号）。裁判所の見解要旨は以下の通りである。

「本件特許請求の範囲の請求項 1 で請求された内容は血液 pH 値を低下させる薬学組成物であり、アセチルコリンエステラーゼ酵素を阻害し、アルツハイマー病による記憶力減退を改善するものである。しかし、発明の詳細な説明には関連する学理的説明のみが記載され、記載されたカルボン酸が確かに血液 pH 値を低下させアセチルコリンエステラーゼ酵素を阻害しアルツハイマー病による記憶力減退を改善する効果を達成することを確実に証明する明確かつ科学実証に基づく薬理数値が記載されていない。よって、本件特許請求の範囲は出願人の推測した内容が含まれ、その効果を容易に確定できず、出願時の発明の詳細な説明で開示された範囲を超えており、発明の詳細な説明で支持されていないため、請求項 1 で請求された範囲は明細書で支持されておらず、専利法第 26 条第 3 項（現行法専利法第 26 条第 2 項）の規定を満たさない」

### ■ サポート要件に関する分析

審査段階において台湾知的財産局は拒絶理由として「特許請求の範囲が明細書により支持されていない」という指摘をたびたび用いる。出願人は拒絶理由通知に対する答弁を利用し特許請求の範囲を補正できるのであれば、多くの場合はこの瑕疵を克服できる。よって、実務上、知的財産局が「特許請求の範囲が明細書により支持されていない」という理由で拒絶査定を下す状況は少ないと言える。

ただし、補正により新たな実験データまたは実施例を追加することは認められていないことから、明細書が特許請求の範囲を十分に支持する実施例を開示していない場合、この拒絶理由を解消できないことになる。よって、実施例の内容が十分に開示されていないことによって「特許請求の範囲が明細書により支持されていない」という理由で拒絶されないようにするためにも、出願人は明細書を記載するときに開示する実施例の内容を慎重に検討しなければならない。

一方、無効審判段階の場合、無効審判請求人も同様に無効理由として「特許請求の範囲が明細書により支持されていない」という主張をたびたび用いる。しかし、知的財産局であれ知的財産裁判所であれ、この主張によって無効成立となる可能性は高くない。ただ、サポート要件違反で無効となる可能性は少ないものの、係争専利が上述のように実施例の内容が十分に開示されていないため特許請求の範囲が明細書により支持されていないような場合は、無効審判請求人にとっては無効を成立させるチャンスとなる。

よって、他人の特許権を無効審判により無効としたい場合、通常は相手の特許の新規性または進歩性を否定するような先行技術を調査することが無効審判請求人にとって重要な戦略であるが、仮に相手の特許が実施例記載不足のため「特許請求の範囲が明細書により支持されていない」という事実を見つけられた場合、出願人は訂正によりこの瑕疵を克服することはできないため、無効成立となる可能性はかなり高くなる。

## ■ 参考情報

- ・台湾専利法 第26条
- ・台湾専利審査基準

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)